



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
Postal address
80298 Munich
Germany

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

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

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

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

www.epo.org

ISSN 0170/9291

Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen – Ausgabe 2010
Ancillary Regulations to the European Patent Convention – 2010 edition
Règles d'application de la Convention sur le brevet européen – Edition 2010

Sonderausgabe 1 | 2010

Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen –
Ausgabe 2010

Special edition 1 | 2010

**Ancillary Regulations to the European Patent Convention –
2010 edition**

Edition spéciale 1 | 2010

Règles d'application de la Convention sur le brevet européen –
Edition 2010

INHALT**Durchführungsvorschriften
zum Europäischen Patent-
übereinkommen – Ausgabe 2010****CONTENTS****Ancillary Regulations to the
European Patent Convention –
2010 edition****SOMMAIRE****Règles d'application de la
Convention sur le brevet
européen – Edition 2010**

VORWORT	PREFACE	INTRODUCTION	1
A. EINREICHUNG VON EURO- PÄISCHEN PATENTANMELDUNGEN UND ANDEREN UNTERLAGEN	A. FILING OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS AND OTHER DOCUMENTS	A. DEPOT DE DEMANDES DE BREVET EUROPEEN ET D'AUTRES PIECES	
Beschluss der Präsidentin des Euro- päischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Bestimmung der Annahme- stellen des EPA Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.1	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the designation of the EPO filing offices Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.1	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la désignation des bureaux de réception de l'OEB Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.1	4
Beschluss der Präsidentin des Euro- päischen Patentamts vom 26. Februar 2009 über die elektronische Ein- reichung von Unterlagen ABI. EPA 2009, 182	Decision of the President of the European Patent Office dated 26 February 2009 concerning the elec- tronic filing of documents OJ EPO 2009, 182	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 26 février 2009, relative au dépôt électronique de documents JO OEB 2009, 182	6
Beschluss der Präsidentin des Euro- päischen Patentamts vom 8. Februar 2010 über die für die elektronische Einreichung von Unterlagen zu benut- zende EPA-Software für die Online- Einreichung ABI. EPA 2010, 226	Decision of the President of the European Patent Office dated 8 February 2010 concerning the EPO Online Filing software to be used for the electronic filing of documents OJ EPO 2010, 226	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 8 février 2010, relative au logiciel de dépôt en ligne de l'OEB à utiliser pour le dépôt électronique de documents JO OEB 2010, 226	11
Beschluss der Präsidentin des Euro- päischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die zu benutzenden elektro- nischen Signaturen, Datenträger und Software zur elektronischen Ein- reichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.5	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the electronic signa- tures, data carriers and software to be used for the electronic filing of patent applications and other documents Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.5	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative aux signatures et supports de données électroniques ainsi qu'aux logiciels à utiliser pour le dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.5	13
Beschluss der Präsidentin des Euro- päischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmel- dungen und anderen Unterlagen durch Telefax Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.3	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of patent applications and other documents by facsimile Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.3	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3	15
Beschluss der Präsidentin des Euro- päischen Patentamts vom 14. Juli 2007 zur Anwendung von Regel 133 EPÜ über den verspäteten Zugang von Schriftstücken Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, I.1	Decision of the President of the European Patent Office dated 14 July 2007 concerning the application of Rule 133 EPC on the late receipt of documents Special edition No. 3, OJ EPO 2007, I.1	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 14 juillet 2007, relative à l'application de la règle 133 CBE concernant les pièces reçues tardivement Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, I.1	20

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. September 2009 über die Einreichung von beglaubigter Abschrift der früher eingereichten Anmeldung bei Bezugnahme ABI. EPA 2009, 486	Notice from the European Patent Office dated 14 September 2009 concerning the filing of a certified copy of an earlier application to which reference is made OJ EPO 2009, 486	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 14 septembre 2009, relatif à la production d'une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement lorsqu'un renvoi est effectué JO OEB 2009, 486	22
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die elektronische Einreichung von europäischen Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.6	Notice from the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the electronic filing of European patent applications with the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.6	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relatif au dépôt électronique de demandes de brevet européen auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA) Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.6	24
B. PRIORITÄT	B. PRIORITY	B. PRIORITE	27
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 17. März 2009 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen ABI. EPA 2009, 236	Decision of the President of the European Patent Office dated 17 March 2009 on the filing of priority documents OJ EPO 2009, 236	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 17 mars 2009, relative à la production de documents de priorité JO OEB 2009, 236	28
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen bei europäischen Teilanmeldungen und neuen europäischen Patentanmeldungen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, B.2	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of priority documents for European divisional applications and for new European patent applications under Article 61(1)(b) EPC Special edition No. 3, OJ EPO 2007, B.2	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la production de documents de priorité dans le cas de demandes divisionnaires européennes et de nouvelles demandes de brevet européen déposées en application de l'article 61(1)(b) CBE Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, B.2	30
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Juni 2007 über praktische Aspekte des elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen zwischen dem EPA und dem USPTO ABI. EPA 2007, 473	Notice from the European Patent Office dated 27 June 2007 concerning practical aspects of the electronic exchange of priority documents between the EPO and the USPTO OJ EPO 2007, 473	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 27 juin 2007, relatif aux aspects pratiques de l'échange électronique de documents de priorité entre l'OEB et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) JO OEB 2007, 473	32
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. September 2004 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen, die vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ausgestellt werden ABI. EPA 2004, 562	Notice from the European Patent Office dated 15 September 2004 concerning the electronic filing of priority documents issued by the United States Patent and Trademark Office OJ EPO 2004, 562	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 septembre 2004, relatif au dépôt électronique de documents de priorité établis par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis JO OEB 2004, 562	36
Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 1996 über die prioritätsbegründende Wirkung der "US-Provisional Application for Patent" ABI. EPA 1996, 81	Notice from the President of the European Patent Office dated 26 January 1996 concerning the priority conferring effect of the US "provisional application for patent" OJ EPO 1996, 81	Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 1996, relatif à l'effet constitutif de priorité de la "US-Provisional Application for Patent" JO OEB 1996, 81	38

C. TEILANMELDUNGEN	C. DIVISIONAL APPLICATIONS	C. DEMANDES DIVISIONNAIRES	
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. August 2009 über die Änderung der Regel 36 (1) und (2) EPÜ (europäische Teilanmeldungen) und Folgeänderungen der Regeln 57 a) und 135 (2) EPÜ ABI. EPA 2009, 481	Notice from the European Patent Office dated 20 August 2009 concerning amended Rule 36(1) and (2) EPC (European divisional applications) and consequential amendments to Rules 57(a) and 135(2) EPC OJ EPO 2009, 481	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 août 2009, relatif à la modification de la règle 36(1) et (2) CBE (demandes divisionnaires européennes) et aux modifications consécutives des règles 57 a) et 135(2) CBE JO OEB 2009, 481	40
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 2009 zur Feststellung des Datums des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zur Fristberechnung nach Regel 36 (1) a) EPÜ ab 1. April 2010 ABI. EPA 2009, 601	Notice from the European Patent Office dated 26 October 2009 on the establishment of the date of the examining division's first communication for calculation of the time limit under Rule 36(1)(a) EPC as from 1 April 2010 OJ EPO 2009, 601	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 octobre 2009, relatif à l'établissement de la date de la première notification de la division d'examen pour le calcul du délai selon la règle 36(1)a) CBE à compter du 1 ^{er} avril 2010 JO OEB 2009, 601	45
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Juni 2010 über Mitteilungen nach der geänderten Regel 161 EPÜ ABI. EPA 2010, 406	Notice from the European Patent Office dated 29 June 2010 concerning communications under amended Rule 161 EPC OJ EPO 2010, 406	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 29 juin 2010, relatif aux notifications au titre de la règle 161 CBE modifiée JO OEB 2010, 406	47
D. VERFAHREN VOR DEN RECHERCHEN-, PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN	D. PROCEDURE BEFORE SEARCH, EXAMINING AND OPPOSITION DIVISIONS	D. PROCEDURES DEVANT LES DIVISIONS DE LA RECHERCHE, D'EXAMEN ET D'OPPOSITION	
D.1 Erteilungsverfahren allgemein	D.1 Grant procedure in general	D.1 Procédure de délivrance en général	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind Konsolidierte Fassung der in der Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.2, im ABI. EPA 2009, 478 und ABI. EPA 2010, 350 veröffentlichten Beschlüsse	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties normally the responsibility of the examining or opposition divisions Version consolidating the text published in Special edition No. 3, OJ EPO 2007, F.2 with amendments published in OJ EPO 2009, 478 and OJ EPO 2010, 350	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition Version consolidée du texte publié dans l'Édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, F.2 comprenant les modifications publiées dans les JO OEB 2009, 478 et JO OEB 2010, 350	52
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Mai 2010 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE" ABI. EPA 2010, 352	Notice from the European Patent Office dated 4 May 2010 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications – "PACE" OJ EPO 2010, 352	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 4 mai 2010, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen "PACE" JO OEB 2010, 352	59

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Dezember 2008 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA ABI. EPA 2009, 68	Notice from the European Patent Office dated 18 December 2008 concerning oral proceedings before the EPO OJ EPO 2009, 68	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 décembre 2008, relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB JO OEB 2009, 68	64
Entschädigungen und Vergütungen für Zeugen und Sachverständige ABI. EPA 1983, 100	Compensation and fees payable to witnesses and experts OJ EPO 1983, 100	Indemnités et honoraires alloués aux témoins et experts JO OEB 1983, 100	67
D.2 Recherche	D.2 Search	D.2 Recherche	71
D.3 Prüfung	D.3 Examination	D.3 Examen	
Mitteilung des Europäischen Patentamts über das Nichterscheinen in mündlichen Verhandlungen vor der Prüfungsabteilung ABI. EPA 2008, 471	Notice from the European Patent Office concerning non-attendance at oral proceedings before the examining division OJ EPO 2008, 471	Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à la non-comparution lors d'une procédure orale devant la division d'examen JO OEB 2008, 471	72
D.4 Einspruch	D.4 Opposition	D.4 Opposition	
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 17. März 2008 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Patenten, aus denen eine Verletzungsklage erhoben worden ist ABI. EPA 2008, 221	Notice from the European Patent Office dated 17 March 2008 concerning accelerated processing of oppositions where infringement proceedings have been instituted OJ EPO 2008, 221	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 17 mars 2008, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée JO OEB 2008, 221	73
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. Juni 2009 über die Übermittlung von Stellungnahmen der Beteiligten an die übrigen Beteiligten im Einspruchsverfahren zu Informationszwecken ABI. EPA 2009, 434	Notice from the European Patent Office dated 3 June 2009 concerning the communication of parties' observations to the other parties in opposition proceedings for information OJ EPO 2009, 434	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 juin 2009, relatif à la notification, pour information, des observations des parties aux autres parties dans la procédure d'opposition JO OEB 2009, 434	74
E. PATENTIERBARKEIT	E. PATENTABILITY	E. BREVETABILITE	
E.1 Stand der Technik	E.1 State of the art	E.1 L'état de la technique	
Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Anführung von Internet-Dokumenten ABI. EPA 2009, 456	Notice from the European Patent Office concerning internet citations OJ EPO 2009, 456	Communiqué de l'Office européen des brevets relatif aux citations Internet JO OEB 2009, 456	76

Internationale Ausstellungen nach Artikel 55 EPÜ ABI. EPA 1979, 159; ABI. EPA 1981, 221; ABI. EPA 1983, 37; ABI. EPA 1984, 51; ABI. EPA 1985, 32; ABI. EPA 1986, 43; ABI. EPA 1987, 86; ABI. EPA 1988, 159; ABI. EPA 1989, 156; ABI. EPA 1990, 183; ABI. EPA 1991, 240; ABI. EPA 1992, 202; ABI. EPA 1993, 266; ABI. EPA 1994, 276; ABI. EPA 1995, 270; ABI. EPA 1996, 246; ABI. EPA 1997, 190; ABI. EPA 1998, 230; ABI. EPA 1999, 242; ABI. EPA 2000, 224; ABI. EPA 2001, 227; ABI. EPA 2002, 228; ABI. EPA 2003, 161; ABI. EPA 2004, 223; ABI. EPA 2005, 295; ABI. EPA 2006, 326; ABI. EPA 2007, 298; ABI. EPA 2008, 266; ABI. EPA 2009, 284; ABI. EPA 2010, 280	International exhibitions as referred to in Article 55 EPC OJ EPO 1979, 159; OJ EPO 1981, 221; OJ EPO 1983, 37; OJ EPO 1984, 51; OJ EPO 1985, 32; OJ EPO 1986, 43; OJ EPO 1987, 86; OJ EPO 1988, 159; OJ EPO 1989, 156; OJ EPO 1990, 183; OJ EPO 1991, 240; OJ EPO 1992, 202; OJ EPO 1993, 266; OJ EPO 1994, 276; OJ EPO 1995, 270; OJ EPO 1996, 246; OJ EPO 1997, 190; OJ EPO 1998, 230; OJ EPO 1999, 242; OJ EPO 2000, 224; OJ EPO 2001, 227; OJ EPO 2002, 228; OJ EPO 2003, 161; OJ EPO 2004, 223; OJ EPO 2005, 295; OJ EPO 2006, 326; OJ EPO 2007, 298; OJ EPO 2008, 266; OJ EPO 2009, 284; OJ EPO 2010, 280	Expositions internationales visées à l'article 55 CBE JO OEB 1979, 159; JO OEB 1981, 221; JO OEB 1983, 37; JO OEB 1984, 51; JO OEB 1985, 32; JO OEB 1986, 43; JO OEB 1987, 86; JO OEB 1988, 159; JO OEB 1989, 156; 1990, 183; 1991, 240; 1992, 202; 1993, 266; 1994, 276; 1995, 270; 1996, 246; 1997, 190; JO OEB 1998, 230; JO OEB 1999, 242; JO OEB 2000, 224; JO OEB 2001, 227; JO OEB 2002, 228; JO OEB 2003, 161; JO OEB 2004, 223; JO OEB 2005, 295; JO OEB 2006, 326; JO OEB 2007, 298; 2008, 266; JO OEB 2009, 284; JO OEB 2010, 280	83
E.2 Geschäftsmethoden	E.2 Business methods	E.2 Méthodes dans le domaine des activités économiques	
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Oktober 2007 über Geschäftsmethoden ABI. EPA 2007, 592	Notice from the European Patent Office dated 1 October 2007 concerning business methods OJ EPO 2007, 592	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1 ^{er} octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques JO OEB 2007, 592	90
E.3 Computerimplementierte Erfindungen	E.3 Computer-implemented inventions	E.3 Inventions mises en œuvre par ordinateur	
Prüfung computerimplementierter Erfindungen im Europäischen Patentamt unter besonderer Berücksichtigung computerimplementierter Geschäftsmethoden ABI. EPA 2007, 594	Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods OJ EPO 2007, 594	Examen des inventions mises en œuvre par ordinateur à l'Office européen des brevets, et en particulier des méthodes d'affaires mises en œuvre par ordinateur JO OEB 2007, 594	92
E.4 Biotechnologie	E.4 Biotechnology	E.4 Biotechnologies	
E.4.1 Biologisches Material	E.4.1 Biological material	E.4.1 Matière biologique	
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010 über Erfindungen, bei denen biologisches Material verwendet wird oder die sich auf biologisches Material beziehen ABI. EPA 2010, 498	Notice from the European Patent Office dated 7 July 2010 concerning inventions which involve the use of or concern biological material OJ EPO 2010, 498	Communiqué de l'Office européen des brevets du 7 juillet 2010 relatif aux inventions qui comportent l'utilisation d'une matière biologique ou qui concernent une matière biologique JO OEB 2010, 498	99

E.4.2 Sachverständigenlösung	E.4.2 Expert solution	E.4.2 Solution de l'expert	
Allgemeine Bedingungen des Präsidenten des Europäischen Patentamts für die Anerkennung von Sachverständigen gemäß Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) ABI. EPA 1981, 359	General conditions set by the President of the European Patent Office for the recognition of experts in accordance with Rule 28, paragraph 5(b), of the European Patent Convention (EPC) OJ EPO 1981, 359	Conditions générales fixées par le Président de l'Office européen des brevets aux fins de la reconnaissance de la qualité d'expert agréée conformément à la Règle 8, paragraphe 5, lettre b) de la Convention sur le brevet européen (CBE) JO OEB 1981, 359	115
E.4.3 Sequenzprotokolle	E.4.3 Sequence listings	E.4.3 Listages des séquences	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, C.1	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings Special edition No. 3, OJ EPO 2007, C.1	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007 relative au dépôt de listages des séquences Edition spéciale n° 3, JO OEB, 2007, C.1	122
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, C.2	Notice from the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings Special edition No. 3, OJ EPO 2007, C.2	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relatif au dépôt de listages des séquences Edition spéciale n° 3, JO OEB, 2007, C.2	125
E.5 Weitere medizinische Verwendung	E.5 Further medical use	E.5 Utilisation médicale ultérieure	
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. September 2010 über die Unzulässigkeit von schweizerischen Ansprüchen für die zweite oder jede weitere medizinische Verwendung infolge der Entscheidung G 2/08 der Großen Beschwerdekammer	Notice from the European Patent Office dated 20 September 2010 concerning the non-acceptance of Swiss-type claims for second or further medical use following decision G 2/08 of the Enlarged Board of Appeal	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2010, relatif à la non-acceptation des revendications de type suisse portant sur une deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure faisant suite à la décision G 2/08 de la Grande Chambre de recours	131
F. VERÖFFENTLICHUNG EUROPÄISCHER PATENTANMELDUNGEN, PATENTSCHRIFTEN UND PATENTURKUNDEN	F. PUBLICATION OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS, PATENT SPECIFICATIONS AND PATENT CERTIFICATES	F. PUBLICATION DE DEMANDES DE BREVET EUROPEEN, FASCICULES DE BREVET EUROPEEN ET DES CERTIFICATS DE BREVET	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über den Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.1	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the completion of technical preparations for the publication of European patent applications Special edition No. 3, OJ EPO 2007, D.1	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, du 12 juillet 2007, concernant l'achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen Edition spéciale n° 3, JO OEB, 2007, D.1	134

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über Inhalt, Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.2	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the content, form and means of communication of the certificate for a European patent Special edition No. 3, OJ EPO 2007, D.2	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au contenu, à la forme et aux moyens de communication du certificat de brevet européen Edition spéciale n° 3, JO OEB, 2007, D.2	135
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.3	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the form of publication of European patent applications, European search reports and European patent specifications Special edition No. 3, OJ EPO 2007, D.3	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la forme de la publication de demandes de brevet européen, de rapports de recherche européenne et de fascicules de brevet européen Edition spéciale n° 3, JO OEB, 2007, D.3	137
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Zusammenfassung der in europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patentschriften vom Anmelder zitierten Fundstellen Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.4	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 on the summary listing of references cited by the applicant in European patent applications and European patent specifications Special edition No. 3, OJ EPO 2007, D.4	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la liste des références citées par le demandeur dans les demandes et les fascicules de brevet européen Edition spéciale n° 3, JO OEB, 2007, D.4	139
G. EUROPÄISCHES PATENT-REGISTER	G. EUROPEAN PATENT REGISTER	G. REGISTRE EUROPEEN DES BREVETS	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 14. Oktober 2009 betreffend die im Europäischen Patentregister enthaltenen Informationen ABI. EPA 2009, 598	Decision of the President of the European Patent Office dated 14 October 2009 concerning the information given in the European Patent Register OJ EPO 2009, 598	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets en date du 14 octobre 2009 relative aux mentions figurant dans le Registre européen des brevets JO OEB 2009, 598	142
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. August 2006 über die Durchführung der Akteneinsicht und über die Online-Abfrage des Europäischen Patentregisters ABI. EPA 2006, 535	Notice from the European Patent Office dated 15 August 2006 concerning the inspection of files and online consultation of the European Patent Register OJ EPO 2006, 535	Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 15 août 2006 relatif aux modalités de l'inspection publique et à la consultation en ligne du Registre européen des brevets JO OEB 2006, 535	145
H. RECHTSABTEILUNG	H. LEGAL DIVISION	H. DIVISION JURIDIQUE	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, G.1	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division Special edition No. 3, OJ EPO 2007, G.1	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la compétence de la division juridique Edition spéciale n° 3, JO OEB, 2007, G.1	150
Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 5 des Europäischen Patentamts vom 5. Juli 1990 über den Schriftverkehr mit der Rechtsabteilung ABI. EPA 1990, 404	Notice of the Vice-President, Directorate-General 5 of the European Patent Office dated 5 July 1990 concerning correspondence with the Legal Division OJ EPO 1990, 404	Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 5 de l'Office européen des brevets, en date du 5 juillet 1990, relatif à la correspondance avec la division juridique JO OEB 1990, 404	152

I. BESCHWERDEKAMMERN	I. BOARDS OF APPEAL	I. CHAMBRES DE RECOURS
I.1 Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer	I.1 Rules of procedure of the Enlarged Board of Appeal	I.1 Règlement de procédure de la Grande Chambre de recours
Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Genehmigung von Änderungen der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (CA/D 15/06) ABI. EPA 2007, 303	Decision of the Administrative Council of 7 December 2006 approving amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (CA/D 15/06) OJ EPO 2007, 303	Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 approuvant les modifications du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (CA/D 15/06) JO OEB 2007, 303
		156
I.2 Verfahrensordnung der Beschwerdekammern	I.2 Rules of procedure of the boards of appeal	I.2 Règlement de procédure des chambres de recours
Beschluss des Verwaltungsrats vom 25. Oktober 2007 zur Genehmigung von Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (CA/D 35/07) ABI. EPA 2007, 536	Decision of the Administrative Council of 25 October 2007 approving amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office (CA/D 35/07) OJ EPO 2007, 536	Décision du Conseil d'administration du 25 octobre 2007 approuvant les modifications du règlement de procédure des chambres de recours de l'Office européen des brevets (CA/D 35/07) JO OEB 2007, 536
		166
I.3 Mitteilungen betreffend das Beschwerdeverfahren	I.3 Notices concerning the appeal procedure	I.3 Notes concernant la procédure devant les Chambres de recours
Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 3 vom 17. März 2008 über die Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ABI. EPA 2008, 220	Notice from the Vice-President Directorate-General 3 dated 17 March 2008 concerning accelerated processing before the boards of appeal OJ EPO 2008, 220	Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 17 mars 2008, relatif à l'accélération de la procédure devant les Chambres de recours JO OEB 2008, 220
		178
Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 16. Juli 2007 zur Mitteilungspflicht nach Regel 4 (1) Satz 1 EPÜ in Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA (Verwendung einer anderen Amtssprache in der mündlichen Verhandlung) Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, H.3	Communication from the Vice-President of Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 16 July 2007 concerning the obligation to give notice pursuant to Rule 4(1), first sentence, EPC in proceedings before the boards of appeal of the EPO (use of an alternative official language in oral proceedings) Special edition No. 3, OJ EPO 2007, H.3	Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 16 juillet 2007, relatif à l'obligation d'aviser l'Office conformément à la règle 4(1) CBE, première phrase, dans les procédures devant les chambres de recours de l'OEB (utilisation d'une autre langue officielle au cours de la procédure orale) Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, H.3
		180
Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 16. Juli 2007 über mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, H.1	Notice of the Vice-President of Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 16 July 2007 concerning oral proceedings before the boards of appeal of the EPO Special edition No. 3, OJ EPO 2007, H.1	Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 16 juillet 2007, relatif à la tenue de procédures orales devant les chambres de recours de l'OEB Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, H.1
		181

Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 16. Juli 2007 betreffend Tonaufzeichnungen während mündlicher Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, H.2	Notice of the Vice-President of Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 16 July 2007 concerning sound recording devices in oral proceedings before the boards of appeal of the EPO Special edition No. 3, OJ EPO 2007, H.2	Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 16 juillet 2007, concernant l'usage d'appareils d'enregistrement du son au cours de procédures orales devant les chambres de recours de l'OEB Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, H.2	183
--	---	--	------------

J. AKTENFÜHRUNG UND AKTENEINSICHT

J. FILE MAINTENANCE AND FILE INSPECTION

J. GESTION DES DOSSIERS ET INSPECTION PUBLIQUE

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Nutzung des elektronischen Aktensystems PHOENIX zur Aktenanlage, Aktenführung und Aktenaufbewahrung Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.1	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning use of the PHOENIX electronic file system for the creation, maintenance and preservation of files Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.1	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à l'utilisation du système de dossier électronique PHOENIX pour la création, la gestion et la conservation des dossiers Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.1	186
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Durchführung der Akteneinsicht Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.2	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 on the inspection of files Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.2	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative aux modalités de l'inspection publique Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.2	188
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.3	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning documents excluded from file inspection Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.3	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l'inspection publique Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.3	191

K. ZUSTELLUNG

K. NOTIFICATION

K. SIGNIFICATION

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 2007 über die öffentliche Zustellung nach Regel 129 EPÜ Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, K.1	Decision of the President of the European Patent Office dated 14 July 2007 concerning public notification under Rule 129 EPC Special edition No. 3, OJ EPO 2007, K.1	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 14 juillet 2007, concernant la signification publique conformément à la règle 129 CBE Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, K.1	194
---	---	---	------------

L. VERTRETUNG

L. REPRESENTATION

L. REPRESENTATION

L.1 Allgemein

L.1 General

L.1 Généralités

Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter Konsolidierte Fassung des im ABI. EPA 1997, 350 veröffentlichten Texts, mit Änderungen im ABI. EPA 2002, 429, ABI. EPA 2004, 361 und ABI. EPA 2007, 12	Regulation on the establishment of an institute of professional representatives before the European Patent Office Version consolidating the text published in OJ EPO 1997, 350 with amendments published in OJ EPO 2002, 429, OJ EPO 2004, 361 and OJ EPO 2007, 12	Règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets Version consolidée du texte publié dans le JO OEB 1997, 350 comprenant les modifications publiées dans les JO OEB 2002, 429, JO OEB 2004, 361 et JO OEB 2007, 12	196
---	---	---	------------

Richtlinien des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter für die Berufsausübung ABI. EPA 2003, 523	Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office OJ EPO 2003, 523	Code de conduite professionnelle concernant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets JO OEB 2003, 523	203
Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 2008 über die Revision des Beschlusses vom 9. Dezember 1983 zur Bestimmung der Mitglieder des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, auf die Artikel 15 des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation Anwendung findet (CA/D 31/08) ABI. EPA 2009, 28	Decision of the Administrative Council of 10 December 2008 revising the Decision of 9 December 1983 determining the members of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office to whom Article 15 of the Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation applies (CA/D 31/08) OJ EPO 2009, 28	Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 2008 portant révision de la décision du 9 décembre 1983 déterminant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets auxquels s'applique l'article 15 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets (CA/D 31/08) JO OEB 2009, 28	209
L.2 Vollmacht	L.2 Authorisation	L.2 Pouvoir	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, L.1	Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 on the filing of authorisations Special edition No. 3, OJ EPO 2007, L.1	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1	211
L.3 Europäische Eignungsprüfung	L.3 European qualifying examination	L.3 Examen européen de qualification	
Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 2008 zur Änderung der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (CA/D 26/08) ABI. EPA 2009, 9	Decision of the Administrative Council of 10 December 2008 amending the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office (CA/D 26/08) OJ EPO 2009, 9	Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 2008 modifiant le règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (CA/D 26/08) JO OEB 2009, 9	213
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 5. Februar 2010 über die Neufestsetzung der Grundgebühr für die europäische Eignungsprüfung ABI. EPA 2010, 132	Decision of the President of the European Patent Office dated 5 February 2010 revising the basic fee for the European qualifying examination OJ EPO 2010, 132	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets du 5 février 2010 portant révision du montant du droit de base pour l'examen européen de qualification JO OEB 2010, 132	231
L.4 Disziplinarangelegenheiten	L.4 Disciplinary matters	L.4 Affaires disciplinaires	
Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern Konsolidierte Fassung des im ABI. EPA 1978, 91 veröffentlichten Texts mit Änderungen im ABI. EPA 2008, 14	Regulation on discipline for professional representatives Version consolidating the text published in OJ EPO 1978, 91 with amendments published in OJ EPO 2008, 14	Règlement en matière de discipline des mandataires agréés Version consolidée du texte publié dans le JO OEB 1978, 91 comprenant les modifications publiées dans le JO OEB 2008, 14	232

Ergänzende Verfahrensordnung des Disziplinarrats des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter Konsolidierte Fassung des im ABI. EPA 1980, 177 veröffentlichten Texts mit Änderungen im ABI. EPA 2007, 552, 553	Additional rules of procedure of the Disciplinary Committee of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Version consolidating the text published in OJ EPO 1980, 177 with amendments published in OJ EPO 2007, 552, 553	Règlement de procédure additionnel de la commission de discipline de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets Version consolidée du texte publié dans le JO OEB 1980, 177 comprenant les modifications publiées dans le JO OEB 2007, 552, 553	243
Ergänzende Verfahrensordnung des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts Konsolidierte Fassung des im ABI. EPA 1980, 183 veröffentlichten Texts mit Änderungen im ABI. EPA 2007, 552, 555	Additional rules of procedure of the Disciplinary Board of the European Patent Office Version consolidating the text published in OJ EPO 1980, 183 with amendments published in OJ EPO 2007, 552, 555	Règlement de procédure additionnel du conseil de discipline de l'Office européen des brevets Version consolidée du texte publié dans le JO OEB 1980, 183 comprenant les modifications publiées dans le JO OEB 2007, 552, 555	253
Ergänzende Verfahrensordnung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des Europäischen Patentamts Konsolidierte Fassung des im ABI. EPA 1980, 188 veröffentlichten Texts mit Änderungen im ABI. EPA 2007, 548	Additional rules of procedure of the Disciplinary Board of Appeal of the European Patent Office Version consolidating the text published in OJ EPO 1980, 188 with amendments published in OJ EPO 2007, 548	Règlement de procédure additionnel de la Chambre de recours de l'Office européen des brevets statuant en matière disciplinaire Version consolidée du texte publié dans le JO OEB 1980, 188 comprenant les modifications publiées dans le JO OEB 2007, 548	261
M. PCT	M. PCT	M. PCT	
M.1 Internationale Phase	M.1 International phase	M.1 Phase internationale	
M.1.1 Übereinkommen	M.1.1 Agreement	M.1.1 Accord	
Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) (ABI. EPA 2007, 617) am 1. Juli 2010 in Kraft getretene Fassung ABI. EPA 2010, 304	Agreement between the European Patent Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) (OJ EPO 2007, 617) as in force from 1 July 2010 OJ EPO 2010, 304	Accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (JO OEB 2007, 617) : version entrée en vigueur le 1 ^{er} juillet 2010 JO OEB 2010, 304	270
M.1.2 Einheitlichkeit	M.1.2 Unity	M.1.2 Unité	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 zur Schaffung von Überprüfungsstellen zur Durchführung des Widerspruchs- und des Überprüfungsverfahrens nach dem PCT ABI. EPA 2010, 320	Decision of the President of the European Patent Office dated 24 March 2010 providing for review panels for the implementation of the protest and review procedures under the PCT OJ EPO 2010, 320	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, instituant des instances de réexamen pour la mise en œuvre des procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT JO OEB 2010, 320	282
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über das Widerspruchs- und das Überprüfungsverfahren nach dem PCT ABI. EPA 2010, 322	Notice from the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the protest and review procedures under the PCT OJ EPO 2010, 322	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relatif aux procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT JO OEB 2010, 322	284

M.1.3 Rückerstattung/Ermäßigung	M.1.3 Refund/Reduction	M.1.3 Remboursement/Réduction	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über die Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde ABl. EPA 2010, 341	Decision of the President of the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the refund of the international search fee by the EPO acting as International Searching Authority OJ EPO 2010, 341	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relative au remboursement de la taxe de recherche internationale par l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale JO OEB 2010, 341	290
Beschluss des Verwaltungsrats vom 21. Oktober 2008 über die Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung internationaler Anmeldungen zugunsten der Staatsangehörigen bestimmter Staaten (CA/D 7/08) ABl. EPA 2008, 521	Decision of the Administrative Council of 21 October 2008 concerning the reduction of the fees for the international search and the international preliminary examination carried out on international applications in favour of nationals of certain states (CA/D 7/08) OJ EPO 2008, 521	Décision du Conseil d'administration du 21 octobre 2008 portant réduction des taxes afférentes à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international effectués pour des demandes internationales déposées par les ressortissants de certains Etats (CA/D 7/08) JO OEB 2008, 521	293
M.1.4 Sequenzprotokolle	M.1.4 Sequence listings	M.1.4 Listages des séquences	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim Europäischen Patentamt als internationaler Behörde nach dem PCT ABl. EPA 2010, 328	Decision of the President of the European Patent Office dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the European Patent Office acting as international authority under the PCT OJ EPO 2010, 328	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2010, relative à la fourniture de listages des séquences à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT JO OEB 2010, 328	295
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim Europäischen Patentamt als internationaler Behörde nach dem PCT ABl. EPA 2010, 330	Notice from the European Patent Office dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the European Patent Office acting as international authority under the PCT OJ EPO 2010, 330	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2010, relatif à la fourniture de listages des séquences à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT JO OEB 2010, 330	297
M.1.5 Ergänzende internationale Recherchen	M.1.5 Supplementary international searches	M.1.5 Recherches internationales supplémentaires	
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über die Durchführung ergänzender internationaler Recherchen nach dem PCT ABl. EPA 2010, 316	Notice from the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the carrying out of supplementary international searches under the PCT OJ EPO 2010, 316	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relatif à l'exécution de recherches internationales supplémentaires au titre du PCT JO OEB 2010, 316	302
M.1.6 Recherchen internationaler Art	M.1.6 International-type searches	M.1.6 Recherches de type international	
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. März 1999 über die Durchführung von Recherchen internationaler Art und die Neufestsetzung der Gebühr für solche Recherchen ABl. EPA 1999, 300	Decision of the President of the European Patent Office dated 25 March 1999 concerning the carrying out of international-type searches and the setting of a new fee for such searches OJ EPO 1999, 300	Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 25 mars 1999, relative à l'exécution de recherches de type international et à la fixation du nouveau montant de la taxe prévue pour ces recherches JO OEB 1999, 300	307

M.1.7. Verfahrenssprache	M.1.7 Language of proceedings	M.1.7 Langue de la procédure	
Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 18. Juni 1993 über die im Schriftverkehr mit dem EPA als internationale Behörde nach dem PCT zu verwendende Sprache ABI. EPA 1993, 540	Notice from the President of the European Patent Office dated 18 June 1993 concerning the language of correspondence with the EPO as an international authority under the PCT OJ EPO 1993, 540	Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT JO OEB 1993, 540	309
M.1.8 Gebühren für verspätete Zahlung	M.1.8 Late-payment fees	M.1.8 Taxes pour paiement tardif	
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 15. Juni 1992 über die Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT ABI. EPA 1992, 383	Decision of the President of the European Patent Office dated 15 June 1992 concerning the late-payment fee under Rule 16bis.2 PCT OJ EPO 1992, 383	Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 juin 1992, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT JO OEB 1992, 383	310
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 1998 betreffend die Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 58bis.2 PCT ABI. EPA 1998, 282	Decision of the President of the European Patent Office dated 26 February 1998 concerning the late-payment fee under Rule 58bis.2 PCT OJ EPO 1998, 282	Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 février 1998, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2 PCT JO OEB 1998, 282	311
M.1.9 Verzicht auf Vorlage der Anwaltsvollmachten	M.1.9 Waiver of power of attorney	M.1.9 Renonciation au pouvoir de représentation	
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. März 2010 über den Verzicht auf Vorlage der Anwaltsvollmachten nach den Regeln 90.4 d) und 90.5 c) PCT ABI. EPA 2010, 335	Notice from the European Patent Office dated 2 March 2010 concerning the waiver of power of attorney under Rule 90.4(d) and Rule 90.5(c) PCT OJ EPO 2010, 335	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 mars 2010, concernant la renonciation au pouvoir de représentation prévue à la règle 90.4.d) et à la règle 90.5.c) PCT JO OEB 2010, 335	312
M.2 Regionale Phase	M.2 Regional phase	M.2 Phase régionale	
Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009 über den Verzicht auf die ergänzende europäische Recherche bei Vorliegen eines vom Europäischen Patentamt erstellten internationalen Recherchenberichts oder ergänzenden internationalen Recherchenberichts (CA/D 11/09) ABI. EPA 2009, 594	Decision of the Administrative Council of 28 October 2009 dispensing with the supplementary European search where the international search report or a supplementary international search report was drawn up by the European Patent Office (CA/D 11/09) OJ EPO 2009, 594	Décision du Conseil d'administration du 28 octobre 2009 relative à la renonciation à la recherche européenne complémentaire lorsque le rapport de recherche internationale ou le rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'Office européen des brevets (CA/D 11/09) JO OEB 2009, 594	314
Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009 zur Änderung der Gebührenordnung und zur Anpassung des Betrags der Herabsetzung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche, wenn ein von einer der Internationalen Recherchenbehörden in Europa erstellter internationaler Recherchenbericht vorliegt (CA/D 19/09) ABI. EPA 2009, 587	Decision of the Administrative Council of 28 October 2009 amending the Rules relating to Fees and adjusting the amount of the reduction in the fee for the supplementary European search where the international search report was drawn up by one of the European International Searching Authorities (CA/D 19/09) OJ EPO 2009, 587	Décision du Conseil d'administration du 28 octobre 2009 modifiant le règlement relatif aux taxes et ajustant le montant de la réduction de la taxe due pour la recherche européenne complémentaire lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par une des administrations européennes chargées de la recherche internationale (CA/D 19/09) JO OEB 2009, 587	315

Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009 zur Herabsetzung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche, wenn ein vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom Österreichischen Patentamt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt, vom Spanischen Patent- und Markenamt oder vom Nordischen Patentinstitut erstellter ergänzender internationaler Recherchenbericht vorliegt (CA/D 12/09) ABI. EPA 2009, 595	Decision of the Administrative Council of 28 October 2009 reducing the fee for the supplementary European search where a supplementary international search report was drawn up by the Austrian Patent Office, the National Board of Patents and Registration of Finland, the Spanish Patent and Trade-mark Office, the Swedish Patent and Registration Office or the Nordic Patent Institute (CA/D 12/09) OJ EPO 2009, 595	Décision du Conseil d'administration du 28 octobre 2009 réduisant la taxe due pour la recherche européenne complémentaire lorsqu'un rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'Office autrichien des brevets, par l'Office espagnol des brevets et des marques, par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande, par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement ou par l'Institut nordique des brevets (CA/D 12/09) JO OEB 2009, 595	317
Beschluss des Verwaltungsrats vom 27. Oktober 2005 betreffend Fälle, in denen die Gebühr für die ergänzende europäische Recherche herabgesetzt wird ABI. EPA 2005, 548	Decision of the Administrative Council of 27 October 2005 concerning cases where the search fee for the supplementary European search is to be reduced OJ EPO 2005, 548	Décision du Conseil d'administration du 27 octobre 2005 relative aux cas dans lesquels la taxe due pour la recherche européenne complémentaire est réduite JO OEB 2005, 548	319
N. GEBÜHREN	N. FEES	N. TAXES	
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über die Rückerstattung der Recherchegebühr gemäß Artikel 9 (2) der Gebührenordnung ABI. EPA 2010, 338	Decision of the President of the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the refund of the search fee under Article 9(2) of the Rules relating to Fees OJ EPO 2010, 338	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relative au remboursement de la taxe de recherche au titre de l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes JO OEB 2010, 338	322
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Januar 2009 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren ABI. EPA 2009, 99	Notice from the European Patent Office dated 9 January 2009 concerning the criteria for refund of search fees OJ EPO 2009, 99	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche JO OEB 2009, 99	325
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009 ABI. EPA 2009, 118	Notice from the European Patent Office dated 26 January 2009 concerning the 2009 fee structure OJ EPO 2009, 118	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009 JO OEB 2009, 118	328
Mitteilung zur Ergänzung der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009 ABI. EPA 2009, 338	Notice supplementing the notice from the European Patent Office dated 26 January 2009 concerning the 2009 fee structure OJ EPO 2009, 338	Communiqué complétant le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009 JO OEB 2009, 338	339
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 2009 über die Rückerstattung der Prüfungsgebühr (Artikel 11 der Gebührenordnung) ABI. EPA 2009, 542	Notice from the European Patent Office dated 22 October 2009 concerning the refund of the examination fee (Article 11 of the Rules relating to Fees) OJ EPO 2009, 542	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 2009, relatif au remboursement de la taxe d'examen (article 11 du règlement relatif aux taxes) JO OEB 2009, 542	343
Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 2007 zur Ausführung von Artikel 12 der Gebührenordnung Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, M.3	Decision of the President of the European Patent Office dated 14 July 2007 implementing Article 12 of the Rules relating to Fees Special edition No. 3, OJ EPO 2007, M.3	Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 14 juillet 2007, concernant l'application de l'article 12 du règlement relatif aux taxes Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, M.3	347

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. März 2009 über die Möglichkeit, automatische Abbuchungsaufträge über die Online-Gebührensahlung zu erteilen und zu widerrufen ABI. EPA 2009, 238	Notice from the European Patent Office dated 30 March 2009 on setting up and cancelling automatic debit orders via Online Fee Payment OJ EPO 2009, 238	Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 30 mars 2009, relatif à la possibilité de donner et de révoquer des ordres de prélèvement automatique via le logiciel de paiement des taxes en ligne JO OEB 2009, 238	348
--	---	---	------------

O. BESONDERE ÜBEREINKOMMEN**O. SPECIAL AGREEMENTS****O. ACCORDS PARTICULIERS****O.1 Londoner Übereinkommen****O.1 London Agreement****O.1 Accord de Londres**

Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ
ABI. EPA 2001, 549

Agreement dated 17 October 2001 on the application of Article 65 EPC
OJ EPO 2001, 549

Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'article 65 CBE
JO OEB 2001, 549

352

Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens
ABI. EPA 2008, 123

Entry into force of the London Agreement
OJ EPO 2008, 123

Entrée en vigueur de l'accord de Londres
JO OEB 2008, 123

357**O.2 Schweiz-Liechtenstein****O.2 Switzerland-Liechtenstein****O.2 Suisse-Liechtenstein**

Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag) vom 22. Dezember 1978
ABI. EPA 1980, 407

Treaty between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on Patent Protection (Patent Treaty) of 22 December 1978
OJ EPO 1980, 407

Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets) du 22 décembre 1978
JO OEB 1980, 407

358**P. EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION****P. EUROPEAN PATENT ORGANISATION****P. ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS**

Beschluss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 24. Februar 1978 über die Verbindlichkeit des Wortlauts der Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation in den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts
ABI. EPA 1978, 201

Decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 24 February 1978 on the authenticity in the three languages of the European Patent Office of the texts of decisions taken by the Administrative Council
OJ EPO 1978, 201

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à l'authenticité des textes des décisions du Conseil d'administration dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets
JO OEB 1978, 201

370

Beschluss des Verwaltungsrats vom 8. Juni 1984 über den an die Europäische Patentorganisation zu zahlenden Anteil der Jahresgebühren für europäische Patente
ABI. EPA 1984, 296

Decision of the Administrative Council of 8 June 1984 on the proportion of renewal fees for European patents to be remitted to the European Patent Organisation
OJ EPO 1984, 296

Décision du Conseil d'administration du 8 juin 1984 relative au pourcentage à reverser à l'Organisation européenne des brevets au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens
JO OEB 1984, 296

371

Q. EUROPÄISCHES PATENTÜBEREINKOMMEN	Q. EUROPEAN PATENT CONVENTION	Q. CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN
Q.1 Beitritte	Q.1 Accessions	Q.1 Adhésion
Norwegen ABI. EPA 2007, 531 Kroatien ABI. EPA 2007, 637 ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien ABI. EPA 2008, 507 San Marino ABI. EPA 2009, 396 Serbien ABI. EPA 2010, 394	Norway OJ EPO 2007, 531 Croatia OJ EPO 2007, 637 former Yugoslav Republic of Macedonia OJ EPO 2008, 507 San Marino OJ EPO 2009, 396 Serbia OJ EPO 2010, 394	Norvège JO OEB 2007, 531 Croatie JO OEB 2007, 637 ex-République yougoslave de Macédoine JO OEB 2007, 637 Saint-Marin JO OEB 2009, 396 Serbie JO OEB 2010, 394 374
Lettland Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht ABI. EPA 2007, 684	Latvia Impact of the European Patent Convention on national law OJ EPO 2007, 684	Lettonie Incidences sur le droit national de la Convention sur le brevet européen JO OEB 2007, 684 375
Q.2 Revision	Q.2 Revision	Q.2 Révision
Inkrafttreten der revidierten Fassung des Europäischen Patentüberein- kommens ABI. EPA 2008, 1	Entry into force of the revised text of the European Patent Convention OJ EPO 2008, 1	Entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen JO OEB 2008, 1 383
Mitteilung des Europäischen Patent- amts vom 20. September 2007 zur Umsetzung der Übergangsbestim- mungen zum EPÜ 2000 in der Über- gangsphase vom EPÜ 1973 zum EPÜ 2000 ABI. EPA 2007, 504	Notice from the European Patent Office dated 20 September 2007 on imple- mentation of the transitional provisions of the EPC 2000 applicable during the transition from the EPC 1973 to the EPC 2000 OJ EPO 2007, 504	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2007, relatif à la mise en œuvre des dispositions transitoires applicables à la CBE 2000 pendant la phase de transition entre la CBE 1973 et la CBE 2000 JO OEB 2007, 504 384
Q.3 Räumlicher Anwendungsbereich	Q.3 Territorial field of application	Q.3 Champ d'application territorial
Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten ABI. EPA 2004, 179	Registration of European patents (UK) in overseas states or territories OJ EPO 2004, 179	Enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats et territoires d'outre-mer 388
Q.4 Vorbehalte	Q.4 Reservations	Q.4 Réserves
Mitteilung des Europäischen Patent- amts vom 18. Juni 2007 im Anschluss an die Mitteilung vom 8. März 2007 über die unmittelbare Anwendbarkeit des Artikels 70 (7) des TRIPS-Über- einkommens in Spanien auf europä- ische Patentanmeldungen, die vor Erlöschen des von Spanien nach Artikel 167 (2) a) EPÜ gemachten Vorbehalts eingereicht wurden ABI. EPA 2007, 439	Notice from the European Patent Office dated 18 June 2007 following up on the notice dated 8 March 2007 concerning the issue of the direct applicability of Article 70(7) of the TRIPS Agreement in Spain to European patent applica- tions filed prior to the expiry of the reservation entered by Spain under Article 167(2)(a) EPC OJ EPO 2007, 439	Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 18 juin 2007, faisant suite au communiqué en date du 8 mars 2007 relatif à la question de l'applicabi- lité directe en Espagne de l'article 70(7) de l'Accord sur les ADPIC aux demandes de brevet européen dépo- sées avant l'expiration de la réserve faite par l'Espagne au titre de l'article 167(2)a) CBE JO OEB 2007, 439 390

R. ERSTRECKUNG EUROPÄISCHER PATENTE	R. EXTENSION OF EUROPEAN PATENTS	R. EXTENSION DES BREVETS EUROPÉENS	
Erstreckung europäischer Patente nach Serbien und Montenegro ABI. EPA 2004, 563	Extension of European patents to Serbia and Montenegro OJ EPO 2004, 563	Extension des effets des brevets européens à la Serbie-et-Monténégro JO OEB 2004, 563	394
Erstreckung europäischer Patente auf Bosnien und Herzegowina (BA) ABI. EPA 2004, 619	Extension of European patents to Bosnia and Herzegovina (BA) OJ EPO 2004, 619	Extension des effets des brevets européens à la Bosnie-Herzégovine (BA) JO OEB 2004, 619	396
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. Mai 2007 über das Kooperations- und Erstreckungsabkommen mit der ehemaligen Staatenunion Serbien und Montenegro ABI. EPA 2007, 406	Notice from the European Patent Office dated 23 May 2007 concerning the Co-operation and Extension Agreement with the former State Union of Serbia and Montenegro OJ EPO 2007, 406	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 23 mai 2007, relatif à l'accord de coopération et d'extension avec l'ancienne Communauté d'Etats Serbie-et-Monténégro JO OEB 2007, 406	398
Erstreckung europäischer Patente auf Montenegro (ME) ABI. EPA 2010, 10	Extension of European patents to Montenegro (ME) OJ EPO 2010, 10	Extension des effets des brevets européens au Monténégro (ME) JO OEB 2010, 10	400
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. November 2009 über die Wiedereinführung einer Nachfrist für die Zahlung von Erstreckungsgebühren ABI. EPA 2009, 603	Notice from the European Patent Office dated 2 November 2009 concerning the re-introduction of a grace period for the payment of extension fees OJ EPO 2009, 603	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2009, relatif à la réintroduction d'un délai supplémentaire pour le paiement des taxes d'extension JO OEB 2009, 603	403
S. NUTZUNG VON ARBEITSERGEBNISSEN	S. UTILISATION SCHEME	S. SYSTEME D'UTILISATION	
S.1 Ständiges System	S.1 Permanent scheme	S.1 Système permanent	
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Juli 2010 über die geänderte Regel 141 EPÜ und die neue Regel 70b EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen ABI. EPA 2010, 410	Notice from the European Patent Office dated 28 July 2010 concerning amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC – utilisation scheme OJ EPO 2010, 410	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d'utilisation JO OEB 2010, 410	408
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 5. Oktober 2010 über die Einreichung von Kopien der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen ABI. EPA 11/2010	Decision of the President of the European Patent Office dated 5 October 2010 on the filing of copies of search results under Rule 141(1) EPC – utilisation scheme OJ EPO 11/2010	Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 5 octobre 2010, relative à la production de copies des résultats de la recherche, conformément à la règle 141(1) CBE – système d'utilisation JO OEB 11/2010	414
S.2 Pilotprogramme	S.2 Pilot programmes	S.2 Programmes pilote	
Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ABI. EPA 2010, 518	Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office OJ EPO 2010, 518	Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des États-Unis JO OEB 2010, 518	416

Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Japanischen Patentamt ABI. EPA 2010, 57	Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the Japan Patent Office OJ EPO 2010, 57	Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets du Japon JO OEB 2010, 57	423
Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen den trilateralen Ämtern auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen ABI. EPA 2010, 69	Patent Prosecution Highway pilot programme between the Trilateral Offices based on PCT work products OJ EPO 2010, 69	Programme pilote tripartite "Patent Prosecution Highway" fondé sur les travaux au titre du PCT JO OEB 2010, 69	431
T. DRITTLÄNDER	T. THIRD COUNTRIES	T. PAYS TIERS	
Patentschutz in der Sonderverwaltung Hongkong ABI. EPA 2009, 546	Patent protection in Hong Kong Special Administration Region OJ EPO 2009, 546	Protection par brevet dans la région administrative spéciale de Hong Kong JO OEB 2009, 546	442

Vorwort

Viele Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und seiner Ausführungsordnung übertragen dem Präsidenten des Europäischen Patentamts die Befugnis, rechtliche oder technische Einzelheiten des Verfahrens vor dem EPA näher zu regeln; solche Befugnisse ergeben sich auch aus der allgemeinen Leitungsbefugnis des Präsidenten.

Die vorliegende Sonderausgabe des Amtsblatts "Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen" enthält Beschlüsse des Präsidenten und Mitteilungen des EPA, die für die Praxis besonders wichtig sind, ausgewählte Beschlüsse des Verwaltungsrats und andere relevante Texte.

Zusammen mit der 14. Auflage der Textausgabe des Europäischen Patentübereinkommens, die Verweise auf die hier wiedergegebenen Beschlüsse und Mitteilungen enthält, wird ein umfassendes Bild des gegenwärtigen europäischen Patentrechts vermittelt und in handlicher Form verfügbar gemacht.

Europäisches Patentamt
September 2010

Preface

Many provisions of the European Patent Convention and its Implementing Regulations empower the President of the European Patent Office to take decisions concerning legal or technical details of the procedure before the EPO. These powers are also implicit in the overall managerial responsibility conferred upon the President.

This Official Journal special edition "Ancillary Regulations to the EPC" contains presidential decisions and EPO notices of particular importance for patent practitioners, together with selected Administrative Council decisions and other relevant texts.

Together with the 14th edition of the European Patent Convention, which contains references to these decisions and notices, it provides a handy but comprehensive overview of current European patent law.

European Patent Office
September 2010

Avant-propos

De nombreuses dispositions de la Convention sur le brevet européen et de son règlement d'exécution donnent au Président de l'Office européen des brevets le pouvoir de régir de façon plus précise les détails juridiques ou techniques de la procédure devant l'OEB ; ces compétences découlent également du pouvoir de direction général du Président.

La présente édition spéciale du Journal officiel "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen" contient les décisions du Président et les communiqués de l'OEB particulièrement importants pour la pratique, une sélection de décisions du Conseil d'administration ainsi que d'autres textes pertinents.

Avec la 14^e édition de la Convention sur le brevet européen, qui contient des références aux décisions et communiqués reproduits ici, le lecteur devrait avoir une idée complète de l'actuel droit européen des brevets et disposer d'un outil de travail pratique.

L'Office européen des brevets
Septembre 2010

A. Einreichung von europäischen Patentanmeldungen und anderen Unterlagen

A. Filing of European patent applications and other documents

A. Dépôt de demandes de brevet européen et d'autres pièces

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Bestimmung der Annahmestellen des EPA

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

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 10 (2) a) EPÜ und Regel 2 (1) EPÜ, beschließt:

**Artikel 1
Annahmestellen des Europäischen Patentamts**

(1) Die Annahmestellen des Europäischen Patentamts (EPA) im Sinne von Artikel 75 (1) a) EPÜ und Regel 35 (1) EPÜ befinden sich in München am Hauptsitz und im Dienstgebäude "PschorrHöfe"; in der Zweigstelle Den Haag und der Dienststelle Berlin befinden sich weitere Annahmestellen.¹

(2) Die Dienststelle Wien des EPA ist keine Annahmestelle im Sinne von Artikel 75 (1) a) EPÜ und Regel 35 (1) EPÜ. Bei der Dienststelle Wien eingereichte Patentanmeldungen werden an eine der Annahmestellen weitergeleitet und erhalten erst den dortigen Eingangstag als Anmeldetag.

(3) Bei den Annahmestellen in München und Berlin sind automatische Briefkästen eingerichtet, die zu jeder Zeit benutzt werden können. Bei der Annahmestelle Den Haag ist derzeit kein automatischer Briefkasten in Betrieb. Schriftstücke können außerhalb der Dienstzeiten beim Pförtner abgegeben werden.

(4) Schriftstücke im Patenterteilungsverfahren, ausgenommen Vollmachten und Prioritätsbelege, können durch Telefax^{1, 2} eingereicht werden.

¹ Anschriften und Telefaxanschlüsse siehe Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.2).

² Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.3).

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the designation of the EPO filing offices

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

The President of the European Patent Office, having regard to Article 10(2)(a) EPC and Rule 2(1) EPC, has decided as follows:

**Article 1
Filing offices of the European Patent Office**

(1) For the purposes of Article 75(1)(a) EPC and Rule 35(1) EPC, the European Patent Office (EPO) has filing offices at its headquarters and "PschorrHöfe" buildings in Munich, its branch at The Hague and its Berlin sub-office.¹

(2) The EPO's sub-office in Vienna is not a filing office for the purposes of Article 75(1)(a) EPC and Rule 35(1) EPC. Patent applications filed with the Vienna sub-office are forwarded to one of the filing offices and will only be accorded a filing date on receipt by the latter.

(3) The filing offices in Munich and Berlin are equipped with automated mail-boxes which may be used at any time. The automated mail-box facility is not yet available at the filing office in The Hague. Outside office hours, documents may be handed to the porter.

(4) Patent grant procedure documents other than authorisations and priority documents may be filed by fax^{1, 2}.

¹ For their addresses and fax numbers see the notice from the EPO dated 12 July 2007 (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.2).

² Decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 concerning the filing of patent applications and other documents by facsimile (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.3).

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la désignation des bureaux de réception de l'OEB

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.1

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu l'article 10(2)a) CBE et la règle 2(1) CBE, décide :

**Article premier
Bureaux de réception de l'Office européen des brevets**

(1) Les bureaux de réception de l'Office européen des brevets (OEB) au sens de l'article 75(1)a) CBE et de la règle 35(1) CBE se trouvent à Munich, à son siège et dans le bâtiment "PschorrHöfe" ; d'autres bureaux de réception existent au département de La Haye et à l'agence de Berlin.¹

(2) L'agence de l'OEB à Vienne n'est pas un bureau de réception au sens de l'article 75(1)a) CBE et de la règle 35(1) CBE. Les demandes de brevet déposées auprès de l'agence de Vienne seront transmises à l'un des bureaux de réception et ne se verront attribuer une date de dépôt qu'au moment de leur réception par ce bureau.

(3) Les bureaux de réception à Munich et Berlin sont équipés de boîtes aux lettres automatiques pouvant être utilisées à toute heure. La boîte aux lettres du bureau de réception de La Haye n'est actuellement pas en service. En dehors des heures de service, les documents peuvent être remis au portier.

(4) Les documents produits au cours de la procédure de délivrance des brevets peuvent être transmis par téléfax^{1, 2}, à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité.

¹ Pour les adresses et les numéros de téléfax, voir le communiqué de l'OEB en date du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.2).

² Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3).

Artikel 2**Öffnungszeiten der Annahmestellen**

(1) Die Annahmestellen des EPA sind während der Dienstzeiten am jeweiligen Dienort zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet.³

(2) An Samstagen, Sonn- und Feiertagen sind die Annahmestellen geschlossen.⁴

Artikel 3**Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses treten die Beschlüsse des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 10. Mai 1989 über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts (ABl. EPA 1989, 218) und vom 18. März 1991 über die Errichtung einer Annahmestelle in dem Dienstgebäude "PschorrHöfe" in München (ABl. EPA 1991, 223) außer Kraft.

Artikel 4**Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

³ Zu den jeweiligen Öffnungszeiten siehe Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.2).

⁴ Siehe hierzu die Mitteilung der Präsidentin des EPA über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA geschlossen sind, die jährlich im Amtsblatt des EPA veröffentlicht wird, oder unter www.epo.org.

Article 2**Opening hours of the filing offices**

(1) The EPO's filing offices are open for the receipt of documents during the working hours of the site in question.³

(2) The filing offices are closed on Saturdays, Sundays and public holidays.⁴

Article 3**Previous decisions superseded**

Upon the entry into force of this decision, the decisions of the President dated 10 May 1989 on the setting-up of a filing office in the Berlin sub-office of the European Patent Office (OJ EPO 1989, 218) and dated 18 March 1991 on the setting-up of a filing office in the Munich building "PschorrHöfe" (OJ EPO 1991, 223) shall cease to apply.

Article 4**Entry into force**

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

³ For their respective opening hours, see the notice from the EPO dated 12 July 2007 (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.2).

⁴ See the notice from the President of the EPO concerning the days on which EPO filing offices are closed, published each year in the EPO Official Journal, or go to www.epo.org.

Article 2**Heures d'ouverture des bureaux de réception**

(1) Les bureaux de réception de l'OEB sont ouverts, pour la réception des pièces, pendant les heures de service du site concerné.³

(2) Les bureaux de réception sont fermés le samedi, le dimanche et les jours fériés.⁴

Article 3**Annulation de décisions antérieures**

L'entrée en vigueur de la présente décision entraîne l'annulation des décisions du Président de l'Office européen des brevets du 10 mai 1989, relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'Office européen des brevets (JO OEB 1989, 218), et du 18 mars 1991, relative à la création d'un bureau de réception au bâtiment "PschorrHöfe" à Munich (JO OEB 1991, 223).

Article 4**Entrée en vigueur**

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 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

³ Pour les heures d'ouverture respectives, voir le communiqué de l'OEB en date du 12 juillet 2007 (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.2).

⁴ Voir le communiqué de la Présidente de l'OEB relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB qui est publié chaque année au Journal officiel de l'OEB, ou consulter le site www.epo.org.

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 2009 über die elektronische Einreichung von Unterlagen

ABI. EPA 2009, 182

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regel 2 EPÜ sowie die Regel 89*bis*.1 und 2 PCT, beschließt:

**Artikel 1
Zulassung der elektronischen Form**

(1) Beim Europäischen Patentamt können Unterlagen in Verfahren nach dem EPÜ in elektronischer Form eingereicht werden.

(2) Europäische Patentanmeldungen können auch bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten, die dies gestatten, elektronisch eingereicht werden.

**Artikel 2
Einreichung internationaler Patentanmeldungen und anderer Schriftstücke**

Internationale (PCT-)Anmeldungen und andere Schriftstücke, die mit internationalen Anmeldungen im Zusammenhang stehen, können beim Europäischen Patentamt in elektronischer Form eingereicht werden.

**Artikel 3
Einreichung von Prioritätsunterlagen**

Artikel 1 und Artikel 2 finden keine Anwendung auf Prioritätsunterlagen, sofern sie nicht von der ausstellenden Behörde digital signiert wurden und die Signatur vom Europäischen Patentamt anerkannt wird.

**Artikel 4
Sequenzprotokolle**

Auf Anmeldungen, die ein Sequenzprotokoll umfassen, finden die für die Einreichung von Sequenzprotokollen geltenden Regeln entsprechend Anwendung.

Decision of the President of the European Patent Office dated 26 February 2009 concerning the electronic filing of documents

OJ EPO 2009, 182

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 2 EPC and Rule 89*bis*.1 and 2 PCT, has decided as follows:

**Article 1
Admissibility of electronic filing**

(1) Documents in proceedings under the EPC may be filed with the European Patent Office in electronic form.

(2) European patent applications may also be filed in electronic form with the competent national authorities of those contracting states which so permit.

**Article 2
Filing of international patent applications and other documents**

International (PCT) applications and other documents relating to international applications may be filed with the European Patent Office in electronic form.

**Article 3
Filing of priority documents**

Articles 1 and 2 shall not apply to priority documents, unless they have been digitally signed by the issuing authority and the signature is accepted by the European Patent Office.

**Article 4
Sequence listings**

The provisions governing the filing of sequence listings shall apply mutatis mutandis to applications containing a sequence listing.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 26 février 2009, relative au dépôt électronique de documents

JO OEB 2009, 182

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu la règle 2 CBE ainsi que les règles 89*bis*.1 et 2 PCT, décide :

**Article premier
Admissibilité du dépôt électronique**

(1) Dans les procédures au titre de la CBE, les documents peuvent être déposés sous forme électronique auprès de l'Office européen des brevets.

(2) Les demandes de brevet européen peuvent également être déposées sous forme électronique auprès des administrations nationales compétentes des Etats contractants qui autorisent cette forme de dépôt.

**Article 2
Dépôt de demandes internationales de brevet et d'autres documents**

Les demandes internationales (demandes PCT) et les autres documents relatifs aux demandes internationales peuvent être déposés sous forme électronique auprès de l'Office européen des brevets.

**Article 3
Dépôt de documents de priorité**

L'article premier et l'article 2 ne s'appliquent pas aux documents de priorité dans la mesure où ils n'ont pas reçu de signature numérique de l'administration qui les a délivrés et où la signature n'a pas été reconnue par l'Office européen des brevets.

**Article 4
Listages de séquences**

Les règles en vigueur pour le dépôt de listages de séquences s'appliquent par analogie aux demandes qui contiennent un listage de séquences.

Artikel 5 Elektronische Einreichung

(1) Die Einreichung von Unterlagen in elektronischer Form hat online oder auf zugelassenen elektronischen Datenträgern zu erfolgen.

(2) Für die Einreichung in elektronischer Form ist die vom Europäischen Patentamt kostenlos zur Verfügung gestellte Software zu verwenden.

(3) Nach vorheriger Genehmigung durch das Europäische Patentamt kann für die Einreichung in elektronischer Form auch eine andere Software verwendet werden.

(4) Den auf elektronischen Datenträgern eingereichten Unterlagen ist ein Anschreiben in Papierform beizufügen, das den Anmelder und/oder seinen Vertreter ausweist, eine Zustellanschrift angibt und die auf dem Datenträger gespeicherten Dateien auflistet.

Artikel 6 Zusammenstellung von Unterlagen

(1) Die in Artikel 1 und Artikel 2 genannten Eingaben sind unter Verwendung der vom Europäischen Patentamt kostenlos zur Verfügung gestellten Software zusammenzustellen.

(2) Nach vorheriger Genehmigung durch das Europäische Patentamt kann für die Zusammenstellung von Unterlagen auch eine andere Software verwendet werden.

(3) Die Verwaltungsvorschriften zum PCT, Teil 7 und Anlage F finden auf die Einreichung internationaler (PCT-) Anmeldungen und anderer Unterlagen im Sinne von Regel 89bis PCT Anwendung.

Artikel 7 Unterschrift

(1) Soweit die eingereichten Unterlagen zu unterzeichnen sind, kann dies nach Maßgabe des Artikels 8 mittels "facsimile signature", "text string signature" oder unter Verwendung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur ("enhanced electronic signature") erfolgen.

Article 5 Electronic filings

(1) Electronic filings of documents shall be made online or on admissible electronic data carriers.

(2) Electronic filings shall be made using the software provided free of charge by the European Patent Office.

(3) Subject to prior approval by the European Patent Office, electronic filings may also be made using other software.

(4) Documents filed on an electronic data carrier shall be accompanied by a paper document identifying the applicant and/or his representative, indicating an address for correspondence and listing the files stored on the data carrier.

Article 6 Packaging of documents

(1) The submissions referred to in Articles 1 and 2 shall be packaged using the software provided free of charge by the European Patent Office.

(2) Subject to prior approval by the European Patent Office, documents may also be packaged using other software.

(3) The Administrative Instructions under the PCT, Part 7 and Annex F, shall apply to the filing of international (PCT) applications and other documents within the meaning of Rule 89bis PCT.

Article 7 Signature

(1) Where filed documents require signature, subject to Article 8 this may take the form of a facsimile signature, a text string signature or an enhanced electronic signature.

Article 5 Dépôt électronique

(1) Le dépôt de documents sous forme électronique doit être effectué en ligne ou sur des supports de données électroniques autorisés.

(2) Pour le dépôt sous forme électronique, il convient d'utiliser le logiciel fourni gratuitement par l'Office européen des brevets.

(3) Sous réserve de l'accord préalable de l'Office européen des brevets, il est également possible d'utiliser un autre logiciel pour le dépôt sous forme électronique.

(4) Les documents déposés sur supports de données électroniques doivent être accompagnés d'une lettre sur papier identifiant le demandeur et/ou son mandataire, indiquant une adresse pour la correspondance et citant les fichiers stockés sur le support de données.

Article 6 Etablissement de documents

(1) Les documents cités à l'article premier et à l'article 2 doivent être établis à l'aide du logiciel fourni gratuitement par l'Office européen des brevets.

(2) Sous réserve de l'accord préalable de l'Office européen des brevets, il est également possible d'utiliser un autre logiciel pour l'établissement de documents.

(3) Les instructions administratives du PCT, partie 7 et annexe F, sont applicables au dépôt des demandes internationales (demandes PCT) et d'autres documents au sens de la règle 89bis PCT.

Article 7 Signature

(1) Dans la mesure où les documents déposés doivent être signés, la signature peut, en application de l'article 8, revêtir la forme d'une image en fac-similé, d'une série de caractères ("text string signature"), ou d'une signature électronique avancée ("enhanced electronic signature").

(2) Eine "facsimile signature" ist die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der handelnden Person.

(3) Eine "text string signature" ist eine Kette von Zeichen, vor und hinter der ein Schrägstrich (/) steht und die vom Unterzeichner zum Nachweis seiner Identität sowie seiner Absicht, die jeweilige Nachricht zu authentifizieren, gewählt worden ist.

(4) Die "enhanced electronic signature" muss eine vom Europäischen Patentamt herausgegebene oder anerkannte elektronische Signatur sein.

Artikel 8 **Authentizität der Unterlagen**

(1) Die Authentizität der gemäß Artikel 5 (1) dieses Beschlusses eingereichten Unterlagen muss mit den Zertifikaten der vom Europäischen Patentamt herausgegebenen oder anerkannten elektronischen Signaturen bestätigt sein.

(2) Die Authentizität der gemäß Artikel 5 (1) dieses Beschlusses in Beschwerdeverfahren (Artikel 106 bis 112a EPÜ) eingereichten Unterlagen muss durch eine fortgeschrittene elektronische Signatur ("enhanced electronic signature") einer im jeweiligen Verfahren handlungsberechtigten Person bestätigt sein.

Artikel 9 **Anmeldetag von elektronisch eingereichten Patentanmeldungen und Eingangstag von elektronisch eingereichten Unterlagen**

(1) Eine in elektronischer Form eingereichte Patentanmeldung erhält den Tag, an dem die so übermittelten Anmeldungsunterlagen beim Europäischen Patentamt oder der zuständigen nationalen Behörde des Vertragsstaats eingegangen sind, als Anmeldetag, wenn diese Unterlagen den Erfordernissen des Artikels 80 EPÜ sowie der Regel 40 EPÜ oder des Artikels 11 (1) PCT genügen.

(2) A facsimile signature shall be the facsimile reproduction of the filing person's signature.

(3) A text string signature shall be a string of characters, preceded and followed by a forward slash (/), selected by the signatory to provide evidence of his identity and of his intent to authenticate the message in question.

(4) An enhanced electronic signature shall be an electronic signature either issued by the European Patent Office or accepted by it.

Article 8 **Document authenticity**

(1) The authenticity of documents filed in accordance with Article 5(1) of this decision shall be confirmed by means of the certificates of electronic signatures issued or accepted by the European Patent Office.

(2) The authenticity of documents filed in appeal proceedings (Articles 106 to 112a EPC) in accordance with Article 5(1) of this decision shall be confirmed by means of an enhanced electronic signature of a person authorised to act in the proceedings in question.

Article 9 **Date of filing of electronically filed patent applications and date of receipt of electronically filed documents**

(1) The date of filing accorded to a patent application filed in electronic form shall be the date on which the application documents thus transmitted were received at the European Patent Office or the competent national authority of the contracting state concerned, provided these documents satisfy the requirements of Article 80 EPC and Rule 40 EPC or of Article 11(1) PCT.

(2) Une signature sous forme d'image en fac-similé est la reproduction sous forme d'image de la signature de l'intervenant.

(3) Une "text string signature" est constituée d'une série de caractères qui a été choisie par le signataire pour prouver son identité et signifier son intention d'authentifier le message électronique en question ; cette série de caractères est précédée et suivie d'une barre oblique (/).

(4) Une signature électronique avancée ("enhanced electronic signature") est une signature électronique qui est éditée ou reconnue par l'Office européen des brevets.

Article 8 **Authenticité des documents**

(1) L'authenticité des documents déposés conformément à l'article 5, paragraphe 1 de la présente décision doit être confirmée par les certificats des signatures électroniques édités ou reconnues par l'Office européen des brevets.

(2) L'authenticité des documents déposés conformément à l'article 5, paragraphe 1 de la présente décision dans une procédure de recours (articles 106 à 112bis CBE) doit être confirmée par la signature électronique avancée ("enhanced electronic signature") d'une personne habilitée à agir dans la procédure concernée.

Article 9 **Date de dépôt des demandes de brevet déposées sous forme électronique et date de réception des documents déposés sous forme électronique**

(1) Une demande de brevet déposée sous forme électronique se voit attribuer comme date de dépôt la date à laquelle les pièces de la demande ainsi transmises sont parvenues à l'Office européen des brevets ou à l'administration nationale compétente de l'Etat contractant concerné, à condition que ces pièces répondent aux exigences visées à l'article 80 CBE et à la règle 40 CBE ou à l'article 11(1) PCT.

(2) Eine in elektronischer Form eingereichte Teilanmeldung erhält, sofern sie den Erfordernissen des Artikels 80 EPÜ sowie der Regel 40 EPÜ genügt, den Anmeldetag der früheren Anmeldung.

(3) Nachgereichte Unterlagen, die gemäß Regel 2 EPÜ beim Europäischen Patentamt in elektronischer Form eingereicht werden, erhalten den Tag, an dem sie beim Europäischen Patentamt eingegangen sind, als Eingangstag.

Artikel 10 Empfangsbescheinigung

(1) Der Empfang der gemäß diesem Beschluss online eingereichten Unterlagen wird während des Übertragungsvorgangs vom Europäischen Patentamt oder der zuständigen nationalen Behörde des Vertragsstaats, der die elektronische Einreichung gestattet, elektronisch bestätigt.

(2) Schlägt die Übermittlung einer solchen Bestätigung fehl, so übermittelt das Amt die Bestätigung unverzüglich auf anderem Wege, sofern die ihm vorliegenden Angaben dies gestatten.

(3) Die Empfangsbescheinigung enthält eine Identifikation des Amts, Datum und Uhrzeit des Eingangs, eine vom Amt vergebene Referenz- oder Anmelde-nummer sowie die Liste der übermittelten Dateien und einen Hash-Wert ("message digest").

(4) Die Bestätigung des Empfangs ist nicht gleichbedeutend mit der Zuerkennung eines Anmeldetags.

(5) Für auf elektronischen Datenträgern eingereichte Unterlagen finden die für die Einreichung von Unterlagen auf Papier geltenden Regeln entsprechend Anwendung.

Artikel 11 Nicht lesbare oder unvollständige Unterlagen und infizierte Dateien

(1) Sind die eingereichten Unterlagen nicht lesbar oder unvollständig übermittelt worden, so gilt der Teil der Unterlagen, der nicht lesbar oder unvollständig übermittelt worden ist, als nicht eingegangen.

(2) The date of filing accorded to a divisional application filed in electronic form and meeting the requirements of Article 80 EPC and Rule 40 EPC shall be the date of filing of the earlier application.

(3) The date of receipt accorded to documents subsequently filed with the European Patent Office in electronic form under Rule 2 EPC shall be the date on which they were received at the European Patent Office.

Article 10 Acknowledgment of receipt

(1) Receipt of documents filed online in accordance with this decision shall be acknowledged electronically within the submission session by the European Patent Office or the competent national authority of the contracting state concerned.

(2) Where such acknowledgment is not successfully transmitted, the Office shall transmit it by other means without delay, provided it has sufficient information at its disposal.

(3) The acknowledgment shall include the identity of the Office, the date and time of receipt, a reference or application number assigned by the Office, a list of the files transferred, and a hash value (the message digest).

(4) Acknowledgment of receipt shall not imply the accordance of a date of filing.

(5) Documents filed on electronic data carriers shall be subject mutatis mutandis to the provisions governing the filing of documents on paper.

Article 11 Illegible or incomplete documents and infected files

(1) Where a filed document is illegible or incomplete, that part of it which is illegible or incomplete shall be deemed not to have been received.

(2) Une demande divisionnaire déposée sous forme électronique se voit attribuer la date de dépôt de la demande antérieure, à condition qu'elle réponde aux exigences visées à l'article 80 CBE et à la règle 40 CBE.

(3) Les documents qui, conformément à la règle 2 CBE, sont déposés ultérieurement à l'Office européen des brevets sous forme électronique se voient attribuer comme date de réception la date à laquelle ils sont parvenus à l'Office européen des brevets.

Article 10 Accusé de réception

(1) La réception des documents déposés en ligne conformément à la présente décision est confirmée électroniquement, pendant la session de transmission, par l'Office européen des brevets ou l'administration nationale compétente de l'Etat contractant qui autorise le dépôt électronique.

(2) Si cette confirmation n'a pas été transmise avec succès, l'Office transmet rapidement cette confirmation par d'autres moyens, s'il dispose des informations voulues pour ce faire.

(3) L'accusé de réception indique l'identité de l'Office, la date et l'heure de la réception du document, un numéro de référence ou de dépôt attribué par l'Office ainsi que la liste des fichiers transmis et la valeur de hachage ("message digest"), c'est-à-dire le message sous forme comprimée.

(4) L'accusé de réception n'équivaut pas à l'attribution d'une date de dépôt.

(5) Les règles en vigueur pour le dépôt sur papier s'appliquent par analogie aux documents déposés sur supports de données électroniques.

Article 11 Documents illisibles ou incomplets et fichiers infectés

(1) Si les documents déposés ont été transmis sous une forme illisible ou incomplète, la partie des documents qui est illisible ou incomplète est réputée ne pas avoir été déposée.

(2) Sind die eingereichten Unterlagen mit einem Computervirus infiziert oder enthalten sie andere bösartige Software, so gelten sie als nicht lesbar. Das Amt ist nicht verpflichtet, diese Unterlagen zu öffnen oder zu bearbeiten.

(3) Werden in den eingereichten Unterlagen Mängel nach den Absätzen 1 oder 2 festgestellt, so wird der Absender, soweit er ermittelt werden kann, unverzüglich benachrichtigt.

Artikel 12
Bestätigung durch Einreichung von
Unterlagen auf Papier

Für die gemäß diesem Beschluss in elektronischer Form eingereichten Unterlagen sind zur Bestätigung keine Unterlagen auf Papier nachzureichen.

Artikel 13
Aufhebung früherer Beschlüsse

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss vom 12. Juli 2007 über die elektronische Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.4.) außer Kraft.

Artikel 14
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 5. März 2009 in Kraft.

Geschehen zu München am
26. Februar 2009

Alison BRIMELOW
Präsidentin

(2) If a filed document is infected with a computer virus or contains other malicious software, it shall be deemed to be illegible. The Office shall not be obliged to either open it or process it.

(3) Where a filed document is found to be deficient within the meaning of paragraph 1 or 2, the sender, if identifiable, shall be notified without delay.

Article 12
Confirmation through the filing of
paper documents

No paper documents need be filed to confirm documents filed electronically in accordance with this decision.

Article 13
Previous decisions superseded

When this decision enters into force, the decision dated 12 July 2007 on the electronic filing of patent applications and other documents (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.4) shall cease to have effect.

Article 14
Entry into force

This decision shall enter into force on 5 March 2009.

Done at Munich, 26 February 2009

Alison BRIMELOW
President

(2) Si les documents déposés sont infectés par un virus informatique ou qu'ils contiennent d'autres logiciels nuisibles, ils sont réputés illisibles. L'Office n'est pas tenu d'ouvrir ni de traiter ces documents.

(3) S'il s'avère que les documents déposés présentent les défauts visés aux paragraphes 1 ou 2, l'expéditeur en est immédiatement avisé, dans la mesure où il peut être identifié.

Article 12
Confirmation par production de
documents sur papier

Il n'est pas nécessaire de produire une confirmation sur papier pour les documents déposés sous forme électronique conformément à la présente décision.

Article 13
Annulation de décisions antérieures

La présente décision annule et remplace la décision en date du 12 juillet 2007 relative au dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.4).

Article 14
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 5 mars 2009.

Fait à Munich, le 26 février 2009

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 8. Februar 2010 über die für die elektronische Einreichung von Unterlagen zu benutzende EPA-Software für die Online-Einreichung

ABI. EPA 2010, 226

In Ergänzung des Beschlusses vom 26. Februar 2009 über die elektronische Einreichung von Unterlagen¹ und gestützt auf die Regel 2 EPÜ sowie die Regel 89*bis*.1 und 2 PCT beschließt die Präsidentin des Europäischen Patentamts:

**Artikel 1
Für die elektronische Einreichung zu benutzende Software**

(1) Die Einreichung in elektronischer Form nach Artikel 5 des oben genannten Beschlusses vom 26. Februar 2009 hat anhand von Version 5 (Release 5.00, Build 5.020) oder einer späteren Version der EPA-Software für die Online-Einreichung zu erfolgen.

(2) Die elektronische Einreichung mittels einer früheren Version als Version 5 (Release 5.00, Build 5.020) wird vom empfangenden Server des Amts nach Inkrafttreten dieses Beschlusses nicht mehr entgegengenommen.

**Artikel 2
Internationale (PCT-)Anmeldungen**

Artikel 1 (2) findet keine Anwendung auf internationale (PCT-)Anmeldungen, die beim Europäischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des PCT elektronisch eingereicht werden. Solche mit PCT-SAFE oder der EPA-Software für die Online-Einreichung in einer früheren Version als Version 5 (Release 5.00, Build 5.020) erstellte und eingereichte Anmeldungen werden vom empfangenden Server des Amts entgegengenommen.

¹ Siehe ABI. EPA 2009, 182.

Decision of the President of the European Patent Office dated 8 February 2010 concerning the EPO Online Filing software to be used for the electronic filing of documents

OJ EPO 2010, 226

Further to the decision dated 26 February 2009 concerning the electronic filing of documents¹, and having regard to Rule 2 EPC and Rule 89*bis*.1 and 2 PCT, the President of the European Patent Office has decided as follows:

**Article 1
Software to be used for electronic filing**

(1) Electronic filings in accordance with Article 5 of the above-mentioned decision dated 26 February 2009 shall be made using version 5 (release 5.00, build 5.020) or later releases of the EPO Online Filing software.

(2) Once this decision has entered into force, electronic filings using releases earlier than version 5 (release 5.00, build 5.020) will no longer be accepted by the Office's receiving server.

**Article 2
International (PCT) applications**

Article 1(2) shall not apply to international (PCT) applications filed in electronic form with the European Patent Office as receiving Office under the PCT. Such applications prepared and filed using PCT-SAFE or releases of the EPO Online Filing software earlier than version 5 (release 5.00, build 5.020) will be accepted by the Office's receiving server.

¹ See OJ EPO 2009, 182.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 8 février 2010, relative au logiciel de dépôt en ligne de l'OEB à utiliser pour le dépôt électronique de documents

JO OEB 2010, 226

Suite à la décision en date du 26 février 2009, relative au dépôt électronique de documents¹, et vu la règle 2 CBE ainsi que la règle 89*bis*.1 et 2 PCT, la Présidente de l'Office européen des brevets décide :

**Article premier
Logiciel à utiliser pour le dépôt électronique**

(1) Les dépôts électroniques conformes à l'article 5 de la décision du 26 février 2009 précitée doivent être effectués à l'aide de la version 5 (release 5.00, build 5.020) ou de versions ultérieures du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB.

(2) Les dépôts électroniques effectués à l'aide d'une version antérieure à la version 5 (release 5.00, build 5.020) ne seront plus acceptés par le serveur de réception de l'Office après l'entrée en vigueur de la présente décision.

**Article 2
Demandes internationales (demandes PCT)**

L'article premier, paragraphe 2, ne s'applique pas aux demandes internationales (demandes PCT) déposées sous forme électronique auprès de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT. Les demandes de ce type établies et déposées à l'aide de PCT-SAFE ou de versions antérieures à la version 5 (release 5.00, build 5.020) du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB sont acceptées par le serveur de réception de l'Office.

¹ Cf. JO OEB 2009, 182.

Artikel 3**Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 5. März 2009 über die für die elektronische Einreichung von Unterlagen zu benutzende EPA-Software für die Online-Einreichung (ABI. EPA 2009, 187) außer Kraft.

Artikel 4**Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Geschehen zu München am
8. Februar 2010

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Article 3**Previous decisions superseded**

When this decision enters into force, the decision of the President of the European Patent Office dated 5 March 2009 concerning the EPO Online Filing software to be used for the electronic filing of documents (OJ EPO 2009, 187) shall cease to have effect.

Article 4**Entry into force**

This decision shall enter into force on 1 January 2011.

Done at Munich on 8 February 2010

Alison BRIMELOW
President

Article 3**Annulation de décisions antérieures**

La présente décision annule et remplace la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets en date du 5 mars 2009, relative au logiciel de dépôt en ligne de l'OEB à utiliser pour le dépôt électronique de documents (JO OEB 2009, 187).

Article 4**Entrée en vigueur**

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 2011.

Fait à Munich, le 8 février 2010

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die zu benutzenden elektronischen Signaturen, Datenträger und Software zur elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.5

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regel 2 EPÜ sowie die Regel 89*bis*.1 und 2 PCT, beschließt:

**Artikel 1
Elektronische Signaturen**

(1) Die Authentizität der elektronisch beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen ist durch eine fortgeschrittene elektronische Signatur ("enhanced electronic signature") zu bestätigen.

(2) Die Zertifikate der elektronischen Signatur sind zum Bündeln und Versiegeln von Patentanmeldungen gemäß Artikel 1 beziehungsweise der nachgereichten Unterlagen gemäß Artikel 2 (1) des Beschlusses vom 12. Juli 2007 über die elektronische Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen notwendig.

(3) Zertifikate folgender Zertifizierungsstellen werden vom Europäischen Patentamt anerkannt:

- Europäisches Patentamt (<http://www.epoline.org>)
- CERES (<http://www.cert.fnmt.es/>)
- VRK-FINSIGN (<http://www.vaestorekisterikeskus.fi/>)
- WIPO (<http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm>)

**Artikel 2
Datenträger**

Europäische Patentanmeldungen und internationale (PCT-)Anmeldungen sowie andere Unterlagen sind elektronisch auf einer CD-R gemäß dem Standard ISO 9660 oder einer DVD-R beziehungsweise einer DVD+R einzureichen.

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the electronic signatures, data carriers and software to be used for the electronic filing of patent applications and other documents

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.5

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 2 EPC and Rule 89*bis*.1 and 2 PCT, has decided as follows:

**Article 1
Electronic signatures**

(1) The authenticity of documents filed electronically with the European Patent Office shall be confirmed by means of an enhanced electronic signature.

(2) The certificates of the electronic signature shall be required for the wrapping and enveloping of patent applications and other documents under Article 1 and Article 2(1) respectively of the decision dated 12 July 2007 concerning the electronic filing of patent applications and other documents.

(3) The European Patent Office shall accept certificates issued by the following certification authorities:

- European Patent Office (<http://www.epoline.org>)
- CERES (<http://www.cert.fnmt.es/>)
- VRK-FINSIGN (<http://www.vaestorekisterikeskus.fi/>)
- WIPO (<http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm>)

**Article 2
Data carriers**

European patent applications and international (PCT) applications and other documents shall be filed electronically on CD-R discs conforming to the ISO 9660 standard or on DVD-R or DVD+R discs.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative aux signatures et supports de données électroniques ainsi qu'aux logiciels à utiliser pour le dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.5

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu la règle 2 CBE ainsi que les règles 89*bis*.1 et 2 PCT, décide :

**Article premier
Signatures électroniques**

(1) L'authenticité des pièces déposées sous forme électronique à l'Office européen des brevets doit être confirmée par une signature électronique avancée ("enhanced electronic signature").

(2) Les certificats de la signature électronique sont nécessaires pour grouper et sceller les demandes de brevet visées à l'article premier ou les pièces produites ultérieurement conformément à l'article 2 (1) de la décision du 12 juillet 2007, relative au dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces.

(3) Les certificats des autorités de certification suivantes sont reconnus par l'Office européen des brevets :

- Office européen des brevets (<http://www.epoline.org>)
- CERES (<http://www.cert.fnmt.es/>)
- VRK-FINSIGN (<http://www.vaestorekisterikeskus.fi/>)
- OMPI (<http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm>)

**Article 2
Supports de données**

Les demandes de brevet européen et les demandes internationales (demandes PCT) ainsi que les autres pièces doivent être déposées sous forme électronique sur un CD-R, conformément à la norme ISO 9660, sur un DVD-R ou sur un DVD+R.

Artikel 3 **Originale Datenformate**

(1) Es besteht die Möglichkeit, technische Unterlagen zu europäischen oder internationalen Patentanmeldungen zusätzlich in dem Datenformat beizufügen, in dem sie erstellt wurden, sofern die betreffenden Dateien entweder in Plain ASCII vorliegen oder mit einem der nachstehenden Textverarbeitungssysteme erstellt wurden:

- Microsoft Word 97 und spätere Versionen
- Corel WordPerfect 6.1, 8 & 10 und spätere Versionen
- Writer aus OpenOffice 2.0 und spätere Versionen (einschließlich einschlägiger Produkte von StarOffice)

(2) Aus anderen Programmen stammende Objekte können in Dokumente eingefügt werden, die mit einem der in Absatz 1 genannten Textverarbeitungssysteme erstellt werden, sofern diese Objekte sichtbar gemacht werden können, ohne dass die darin enthaltenen Informationen verloren gehen.

(3) Falls die technischen Unterlagen in einem anderen Format als den in Absatz 1 genannten erstellt worden sind, dürfen sie nur dann in diesem Format beigelegt werden, wenn der Anmelder das Europäische Patentamt mit der Anmeldung darüber in Kenntnis setzt, wo das Europäische Patentamt die entsprechende Software in zumutbarer Weise erwerben kann.

Artikel 4 **Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Article 3 **Original data formats**

(1) Technical documents relating to a European or international patent application may be additionally attached to the application in the data format in which they were created, provided the files contain either plain ASCII text or they were created with one of the following word processing programs:

- Microsoft Word 97 and later releases
- Corel WordPerfect 6.1, 8 & 10 and later releases
- Writer of OpenOffice 2.0 and later releases (including the corresponding StarOffice products)

(2) Any objects originating from other programs may be embedded into documents being generated by the word processing programs mentioned in paragraph 1 as long as they can be viewed without loss of the information being contained in these objects.

(3) Technical documents in a format other than those mentioned in paragraph 1 may be attached in that format only if the applicant informs the European Patent Office at the time of filing where it can within reason acquire the relevant software.

Article 4 **Entry into force**

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

Article 3 **Formats de données originaux**

(1) Il est possible de joindre également à la demande la documentation technique de demandes de brevet européen et de demandes internationales de brevet au format dans lequel elle a été établie. Peuvent être joints des fichiers contenant soit du texte en format ASCII de base, soit des fichiers qui ont été créés à l'aide d'un des programmes de traitement de texte suivants :

- Microsoft Word, versions 97 et suivantes
- Corel WordPerfect, versions 6.1, 8, 10 et suivantes
- Writer de OpenOffice, versions 2.0 et suivantes (y compris les produits StarOffice correspondants)

(2) Les objets provenant d'autres programmes peuvent être insérés dans des documents générés au moyen des programmes de traitement de texte énoncés au paragraphe 1, à condition qu'ils puissent être visionnés sans perte d'information.

(3) Si la documentation technique a été établie dans un format différent de ceux cités au paragraphe 1, elle ne peut être jointe dans ce format que si le demandeur fait savoir à l'Office européen des brevets, en déposant sa demande, où l'Office peut se procurer dans la limite du raisonnable le logiciel correspondant.

Article 4 **Entrée en vigueur**

La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 8 de l'acte de révision.

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.3

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regel 2 (1) EPÜ sowie die Regel 92.4 PCT, beschließt:

**Artikel 1
Einreichung von europäischen Patentanmeldungen**

(1) Europäische Patentanmeldungen können bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag oder Berlin durch Telefax eingereicht werden.

(2) Europäische Patentanmeldungen können auch bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten, die dies gestatten, durch Telefax eingereicht werden.

(3) Europäische Patentanmeldungen und internationale Anmeldungen können nicht telegrafisch, durch Teletex oder ähnliche Verfahren eingereicht werden. Auf diese Weise eingereichte Anmeldungen gelten als nicht eingegangen.

**Artikel 2
Einreichung von internationalen Patentanmeldungen**

(1) Internationale (PCT-)Anmeldungen können bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag oder Berlin durch Telefax eingereicht werden.

(2) Wird eine internationale Anmeldung durch Telefax eingereicht, so sind die formgerechten Anmeldungsunterlagen und der Antrag (Form PCT/RO/101) gleichzeitig per Post einzureichen. Auf dem Telefax sollte angegeben werden, dass die Anmeldungsunterlagen auf Papier gesondert eingereicht wurden.

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of patent applications and other documents by facsimile

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.3

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 2(1) EPC and Rule 92.4 PCT, has decided as follows:

**Article 1
Filing of European patent applications**

(1) European patent applications may be filed by facsimile with the filing offices of the European Patent Office in Munich, The Hague and Berlin.

(2) European patent applications may also be filed by facsimile with the competent national authorities of those contracting states which so permit.

(3) European patent applications and international applications may not be filed by telegram, teletex or similar means. Applications so filed shall be deemed not to have been received.

**Article 2
Filing of international patent applications**

(1) International (PCT) applications may be filed by facsimile with the filing offices of the European Patent Office in Munich, The Hague and Berlin.

(2) Where an international application is filed by facsimile, the application documents in due form and the Request (Form PCT/RO/101) shall be filed by post at the same time. The facsimile should state that the application documents have been filed separately on paper.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.3

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu la règle 2, paragraphe 1 CBE, ainsi que la règle 92.4 PCT, décide :

**Article premier
Dépôt de demandes de brevet européen**

(1) Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par téléfax aux bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.

(2) Les demandes de brevet européen peuvent être également déposées par téléfax auprès des services nationaux compétents des Etats contractants qui autorisent ce mode de dépôt.

(3) Les demandes de brevet européen et les demandes internationales ne peuvent pas être déposées par télégramme, téletex ou tout autre procédé analogue. Les demandes déposées de cette manière sont réputées non reçues.

**Article 2
Dépôt de demandes internationales de brevet**

(1) Les demandes internationales (PCT) peuvent être déposées par téléfax aux bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.

(2) Pour les demandes internationales déposées par téléfax, il est nécessaire de transmettre simultanément par la poste les pièces de la demande établies conformément aux règles, ainsi que la requête (formulaire PCT/RO/101), et d'indiquer sur le téléfax que la copie papier des pièces de la demande a été transmise séparément.

Artikel 3 **Einreichung anderer Schriftstücke**

Nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder internationalen Anmeldung können Schriftstücke im Sinne von Regel 50 EPÜ oder Regel 92.4 PCT mit Ausnahme von Vollmachten und Prioritätsbelegen bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag oder Berlin durch Telefax eingereicht werden.

Artikel 4 **Unterschrift**

Bei Einreichung durch Telefax ist gemäß Regel 2 (2) EPÜ die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der handelnden Person auf dem Telefax zur Bestätigung der Authentizität des Schriftstücks ausreichend. Aus der Unterzeichnung muss der Name und die Stellung der handelnden Person eindeutig hervorgehen.

Artikel 5 **Anmeldetag von Patentanmeldungen und Eingangstag von Schriftstücken**

(1) Eine durch Telefax eingereichte europäische Patentanmeldung oder internationale Patentanmeldung erhält den Tag, an dem die durch Telefax eingereichten Anmeldeunterlagen vollständig bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag und Berlin eingegangen sind, als Anmeldetag, wenn diese Unterlagen den Erfordernissen des Artikels 80 EPÜ sowie der Regel 40 EPÜ oder des Artikels 11 (1) PCT genügen.

(2) Genügen im Fall einer mitternachtsüberschreitenden Einreichung die noch am früheren Tag eingegangenen Unterlagen diesen Erfordernissen, so erhält die Patentanmeldung den früheren Tag als Anmeldetag, wenn der Anmelder dies beantragt und gleichzeitig auf die nach Mitternacht eingegangenen Teile der Anmeldeunterlagen verzichtet.

(3) Andere Schriftstücke, die bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag oder Berlin durch Telefax eingereicht werden, erhalten den Tag, an dem sie bei den genannten Annahmestellen des Europäischen Patentamts eingegangen sind, als Eingangstag.

Article 3 **Filing of other documents**

After a European patent application or an international application has been filed, documents as referred to in Rule 50 EPC or Rule 92.4 PCT with the exception of authorisations and priority documents may be filed by facsimile with the filing offices of the European Patent Office in Munich, The Hague and Berlin.

Article 4 **Signature**

Where a document is filed by facsimile, reproduction of the filing person's signature on the facsimile shall in keeping with Rule 2(2) EPC be deemed sufficient to confirm the document's authenticity. The signature must clearly indicate the filing person's name and position.

Article 5 **Date of filing of patent applications and date of receipt of documents**

(1) The date of filing accorded to a European patent application or international patent application filed by facsimile shall be the date on which the application documents filed by facsimile were received in full at a filing office of the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin, provided these documents satisfy the requirements of Article 80 EPC and Rule 40 EPC or of Article 11(1) PCT.

(2) If the filing process extends beyond midnight and the documents received on the earlier day satisfy these requirements, the date of filing accorded to the application shall be the earlier day, provided the applicant so requests and at the same time renounces those parts of the application received after midnight.

(3) The date of receipt accorded to other documents filed by facsimile with the filing offices of the European Patent Office in Munich, The Hague and Berlin shall be the date on which they were received at the said filing offices.

Article 3 **Dépôt d'autres pièces**

Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen ou de la demande internationale, qui sont visés à la règle 50 CBE ou à la règle 92.4 PCT – à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité – peuvent être déposés par téléfax aux bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.

Article 4 **Signature**

En cas de dépôt par téléfax, la reproduction sur le téléfax de la signature de l'intervenant est considérée, conformément à la règle 2(2) CBE, comme suffisante pour attester l'authenticité du document. Le nom et la qualité de l'intervenant doivent pouvoir être déterminés sans ambiguïté d'après la signature.

Article 5 **Date de dépôt des demandes de brevet et date de réception de documents**

(1) Une demande de brevet européen ou une demande internationale de brevet déposée par téléfax est réputée avoir été déposée à la date à laquelle les pièces de la demande ainsi transmises ont été reçues dans leur intégralité par les bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin, si ces pièces remplissent les conditions de l'article 80 CBE, de la règle 40 CBE ou de l'article 11(1) PCT.

(2) Si, en cas de dépôt après minuit, les documents déjà reçus la veille satisfont à ces conditions, la demande de brevet est réputée avoir été déposée la veille, pour autant que le demandeur le demande et renonce en même temps aux pièces de la demande qui ont été reçues après minuit.

(3) Les autres documents qui sont déposés par téléfax auprès des bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été reçus par lesdits bureaux de réception.

(4) Auf Unterlagen, die bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten eingereicht werden, die die Einreichung durch Telefax gestatten, finden die vorstehenden Absätze entsprechende Anwendung. Sobald jedoch der Anmelder vom Europäischen Patentamt die Mitteilung nach Regel 35 (4) EPÜ erhalten hat, können weitere Schriftstücke, die die Anmeldung betreffen, nur noch beim Europäischen Patentamt eingereicht werden.

(5) Bei der Dienststelle Wien eingereichte europäische oder internationale Patentanmeldungen oder nachgereichte Schriftstücke werden an eine der Annahmestellen weitergeleitet und erhalten erst den dortigen Eingangstag als Anmeldetag.

Artikel 6 **Unleserliche oder unvollständige** **Unterlagen**

Ist ein durch Telefax eingereichtes Schriftstück unleserlich oder unvollständig beziehungsweise ist der Versuch, ein Schriftstück durch Telefax einzureichen, fehlgeschlagen, so gilt das Telefax als nicht eingegangen. Der Absender wird, soweit er ermittelt werden kann, unverzüglich benachrichtigt.

Artikel 7 **Nachreichung von europäischen** **Patentanmeldungen und anderen** **Schriftstücken**

(1) Wird eine europäische Patentanmeldung durch Telefax eingereicht, so sind auf Aufforderung des im Verfahren zuständigen Organs des Europäischen Patentamts innerhalb einer Frist von zwei Monaten als Bestätigungsschreiben Anmeldeunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der durch Telefax eingereichten Unterlagen wiedergeben und der Ausführungsordnung zum EPÜ entsprechen. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen (Artikel 90 (5) EPÜ, Regel 2 (1) EPÜ).

(4) The foregoing paragraphs shall apply *mutatis mutandis* to documents filed with the competent national authorities of those contracting states which permit filing by facsimile. However, once the applicant has received the communication under Rule 35(4) EPC from the European Patent Office, all further documents relating to the application may be filed only with the European Patent Office.

(5) European or international patent applications and other subsequent documents filed with the Vienna sub-office shall be forwarded to one of the filing offices, and the date of filing accorded to them shall be their date of receipt at the latter office.

Article 6 **Illegible or incomplete documents**

Where a document filed by facsimile is illegible or incomplete, or where an attempt to file a document by facsimile has failed, the facsimile shall be deemed not to have been received. The sender, if identifiable, shall be notified without delay.

Article 7 **Supplying confirmation of European** **patent applications and other** **documents**

(1) At the invitation of the European Patent Office department charged with the procedure, paper confirmation of a European patent application filed by facsimile shall be supplied within a period of two months in the form of application documents reproducing the contents of the facsimile documents and complying with the requirements of the Implementing Regulations to the EPC. If the applicant fails to comply with this invitation in due time, the European patent application shall be refused (Article 90(5) EPC, Rule 2(1) EPC).

(4) Les points ci-dessus s'appliquent par analogie aux documents déposés auprès des services nationaux compétents des Etats contractants qui autorisent le dépôt par téléfax. Toutefois, dès que le demandeur a reçu de l'Office européen des brevets la notification visée à la règle 35(4) CBE, tous les autres documents relatifs à la demande ne peuvent être déposés qu'auprès de l'Office européen des brevets.

(5) Les demandes de brevet européen ou les demandes internationales de brevet déposées auprès de l'agence de Vienne, ou les documents produits ultérieurement auprès de cette agence seront transmis à l'un des bureaux de réception et ne se verront attribuer une date de dépôt qu'au moment de leur réception par ce bureau.

Article 6 **Pièces illisibles ou incomplètes**

Lorsqu'un document déposé par téléfax présente à sa réception des défauts de lisibilité ou n'est pas complet, ou si la tentative de dépôt d'un document par téléfax n'aboutit pas, le document est réputé non reçu. L'expéditeur en est informé à bref délai, dans la mesure où il peut être identifié.

Article 7 **Production ultérieure de demandes** **de brevet européen et d'autres** **documents**

(1) Si une demande de brevet européen est déposée par téléfax, il y a lieu de produire, sur invitation de l'instance de l'Office européen des brevets compétente pour la procédure et dans un délai de deux mois, les pièces de la demande qui reproduisent le contenu des documents déposés par téléfax et répondent aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette invitation, la demande de brevet européen est rejetée (article 90(5) CBE, règle 2(1) CBE).

(2) Werden Schriftstücke zu europäischen Patentanmeldungen oder Patenten oder zu internationalen Anmeldungen durch Telefax eingereicht, so ist auf Aufforderung des im Verfahren zuständigen Organs des Europäischen Patentamts innerhalb einer Frist von zwei Monaten als Bestätigungsschreiben ein Schriftstück nachzureichen, das den Inhalt der Unterlagen wiedergibt und der Ausführungsordnung zum EPÜ entspricht. Kommt ein Beteiligter dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gilt das Telefax als nicht eingegangen (Regel 2 (1) EPÜ, Regel 92.4 g) ii) PCT).

Artikel 8 **Empfangsbescheinigung**

(1) Das Europäische Patentamt oder die zuständige nationale Behörde der Vertragsstaaten bestätigt den Empfang europäischer Patentanmeldungen auf dem hierfür vorgesehenen Formblatt (EPA Form 1001 (Erteilungsantrag) Blatt 6). Für internationale Anmeldungen verwendet das EPA hierzu EPA Form 1030/1031.

(2) Das Europäische Patentamt bestätigt den Empfang anderer Schriftstücke auf dem vom Beteiligten auszufüllenden und hierfür vorgesehenen Formblatt (EPA Form 1037 oder 1038).

(3) Eine unverzügliche Empfangsbescheinigung nach Eingang der eingereichten Unterlagen ist nur sichergestellt, wenn die Postadresse angegeben ist, an die die Empfangsbescheinigung gerichtet werden soll.

(4) Auf Antrag bestätigt das Europäische Patentamt den Empfang der in Absatz 1 und 2 genannten Unterlagen durch Telefax. Hierfür ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten. Wurde eine sofortige Empfangsbescheinigung durch Telefax beantragt, ist diese nur sichergestellt, wenn der Antrag und der Nachweis über die Entrichtung der Verwaltungsgebühr oder ein Abbuchungsauftrag beiliegt oder gleichzeitig eingereicht wird und die Telefaxnummer angegeben ist, an die die Empfangsbescheinigung gerichtet werden soll.

(2) At the invitation of the European Patent Office department charged with the procedure, paper confirmation of documents filed by facsimile which relate to European patent applications or patents or to international applications shall be supplied within a period of two months in the form of documents reproducing the contents of the facsimile documents and complying with the requirements of the Implementing Regulations to the EPC. If the party concerned fails to comply with this invitation in due time, the facsimile shall be deemed not to have been received (Rule 2(1) EPC, Rule 92.4(g)(ii) PCT).

Article 8 **Acknowledgment of receipt**

(1) The European Patent Office or the competent national authority of the contracting state concerned shall acknowledge receipt of a European patent application on the form provided for that purpose (EPO Form 1001 (Request for Grant), p. 6). For international applications the European Patent Office shall use EPO Form 1030/1031.

(2) The European Patent Office shall acknowledge receipt of other documents on the form provided for that purpose, which is to be completed by the party concerned (EPO Form 1037 or 1038).

(3) Prompt acknowledgment of the receipt of filed documents shall be assured only if the postal address is given to which such acknowledgment is to be sent.

(4) On request, the European Patent Office shall acknowledge receipt of the documents referred to in paragraphs 1 and 2 by facsimile. This shall be subject to payment of an administrative fee. Where immediate acknowledgment of receipt by facsimile has been requested, this shall be assured only if the request and evidence of payment of the administrative fee or a debit order are enclosed with the documents or filed at the same time and the facsimile number is given to which such acknowledgment is to be sent.

(2) Si des pièces relatives à des demandes de brevet européen, à des brevets européens ou à des demandes internationales sont déposées par téléfax, il y a lieu de produire, sur invitation de l'instance de l'Office européen des brevets compétente pour la procédure et dans un délai de deux mois, une pièce (lettre de confirmation) qui reproduit le contenu des documents télécopiés et répond aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE. Si une partie à la procédure ne répond pas dans les délais à cette invitation, le téléfax est réputé non reçu (règles 2(1) CBE et 92.4 g) ii) PCT).

Article 8 **Accusé de réception**

(1) L'Office européen des brevets ou le service national compétent de l'Etat contractant accuse réception des demandes de brevet européen en utilisant le formulaire prévu à cet effet (OEB Form 1001 (requête en délivrance), 6^e feuillet). L'OEB utilise le formulaire OEB Form 1030/1031 pour les demandes internationales.

(2) L'Office européen des brevets accuse réception d'autres pièces en utilisant le formulaire prévu à cet effet et devant être rempli par la partie à la procédure (OEB Form 1037 ou 1038).

(3) L'envoi d'un accusé de réception immédiatement après la réception des pièces déposées n'est garanti que si l'adresse postale à laquelle l'accusé de réception doit être envoyé est indiquée.

(4) Sur requête, l'Office européen des brevets accuse réception des pièces mentionnées aux paragraphes 1 et 2 par téléfax. Une taxe d'administration est à acquitter. Si un accusé de réception immédiat par téléfax a été demandé, celui-ci n'est garanti que si la requête et la preuve du paiement de la taxe d'administration ou un ordre de débit correspondant sont joints à ces pièces ou encore transmis simultanément, avec indication du numéro de téléfax auquel l'accusé de réception doit être envoyé.

Artikel 9**Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses treten der Beschluss vom 6. Dezember 2004 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax (ABI. EPA 2005, 41) sowie die Mitteilung vom 6. Dezember 2004 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen (ABI. EPA 2004, 44) außer Kraft.

Artikel 10**Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Article 9**Previous decisions superseded**

Upon entry into force of this decision, the decision dated 6 December 2004 on the use of facsimile for filing patent applications and other documents (OJ EPO 2005, 41) and the notice dated 6 December 2004 concerning the filing of patent applications and other documents (OJ EPO 2005, 44) shall cease to have effect.

Article 10**Entry into force**

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

Article 9**Annulation de décisions antérieures**

La présente décision annule et remplace la décision en date du 6 décembre 2004, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax (JO OEB 2005, 41), ainsi que le communiqué en date du 6 décembre 2004, relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces (JO OEB 2005, 44).

Article 10**Entrée en vigueur**

La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 8 de l'acte de révision.

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 2007 zur Anwendung von Regel 133 EPÜ über den verspäteten Zugang von Schriftstücken

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

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts,

gestützt auf Artikel 10 (2) a) EPÜ und Regel 133 (1) EPÜ,

eingedenk der notwendigen regelmäßigen Aktualisierung der Liste der allgemein anerkannten Übermittlungsdienste,

beschließt:

**Artikel 1
Rechtzeitige Aufgabe und Nachweis**

Ein Schriftstück gilt im Sinne der Regel 133 EPÜ als rechtzeitig aufgegeben, wenn es 5 Tage vor Ablauf der maßgeblichen Frist bei der Post oder bei einem in Artikel 2 genannten Übermittlungsdienst aufgegeben wurde. Die rechtzeitige Aufgabe des Schriftstücks ist auf Verlangen des EPA durch Vorlage des Einschreibbelegs der Post oder der Aufgabebestätigung des Übermittlungsdienstes nachzuweisen.

**Artikel 2
Übermittlungsdienste**

Die vom EPA für die Anwendung von Regel 133 EPÜ allgemein anerkannten Übermittlungsdienste sind:

Chronopost,¹
DHL,²
Federal Express,³
flexpress,⁴
TNT,⁵
SkyNet⁶ und
UPS.⁷

¹ <http://www.chronopost.com>

² <http://www.dhl.com>

³ <http://www.fedex.com>

⁴ <http://www.flexpress-logistik.de>

⁵ <http://www.tnt.com>

⁶ <http://www.skynet.net>

⁷ <http://www.ups.com>

Decision of the President of the European Patent Office dated 14 July 2007 concerning the application of Rule 133 EPC on the late receipt of documents

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

The President of the European Patent Office,

Having regard to Article 10(2)(a) EPC and Rule 133(1) EPC,

Taking into account the need for periodic updating of the list of generally recognised delivery services,

Has decided as follows:

**Article 1
Posting in due time and proof thereof**

A document shall be deemed to have been received in due time within the meaning of Rule 133 EPC if it was posted, or delivered to one of the delivery services referred to in Article 2, five days before the expiry of the relevant time limit. At the request of the EPO, confirmation of registration by the post office or of receipt by the delivery service shall be provided as evidence that the document was posted in due time.

**Article 2
Delivery services**

The delivery services generally recognised by the EPO for the application of Rule 133 EPC shall be:

Chronopost,¹
DHL,²
Federal Express,³
flexpress,⁴
TNT,⁵
SkyNet⁶ and
UPS.⁷

¹ <http://www.chronopost.com>

² <http://www.dhl.com>

³ <http://www.fedex.com>

⁴ <http://www.flexpress-logistik.de>

⁵ <http://www.tnt.com>

⁶ <http://www.skynet.net>

⁷ <http://www.ups.com>

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 14 juillet 2007, relative à l'application de la règle 133 CBE concernant les pièces reçues tardivement

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, I.1

La Présidente de l'Office européen des brevets,

vu l'article 10(2)a) CBE et la règle 133(1) CBE,

considérant la nécessité de mettre à jour périodiquement la liste des entreprises d'acheminement généralement reconnues,

décide :

**Article premier
Remise dans les délais et preuve**

Une pièce est réputée remise dans les délais au sens de la règle 133 CBE si elle a été postée ou remise à une entreprise d'acheminement mentionnée à l'article 2 cinq jours avant l'expiration du délai applicable. La remise dans les délais doit être prouvée, sur demande de l'OEB, par la présentation du récépissé d'envoi recommandé de la poste ou du récépissé de l'entreprise d'acheminement.

**Article 2
Entreprises d'acheminement**

Les entreprises d'acheminement généralement reconnues par l'OEB aux fins de l'application de la règle 133 CBE sont :

Chronopost,¹
DHL,²
Federal Express,³
flexpress,⁴
TNT,⁵
SkyNet⁶ et
UPS.⁷

¹ <http://www.chronopost.com>

² <http://www.dhl.com>

³ <http://www.fedex.com>

⁴ <http://www.flexpress-logistik.de>

⁵ <http://www.tnt.com>

⁶ <http://www.skynet.net>

⁷ <http://www.ups.com>

Artikel 3
Versendungsarten

Regel 133 EPÜ findet nur Anwendung, wenn das Schriftstück als Einschreiben und, soweit außerhalb Europas aufgegeben, per Luftpost versandt wurde. Entsprechendes gilt für die Beförderung des Schriftstücks durch einen Übermittlungsdienst.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft und ersetzt den Beschluss vom 31. März 2003 (ABI. EPA 2003, 283).

Geschehen zu München am
14. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Article 3
Methods of despatch

Rule 133 EPC shall only apply if the document was sent as a registered letter and, if posted outside Europe, by airmail. This shall apply mutatis mutandis to the transportation of the document by a delivery service.

Article 4
Entry into force

This decision shall enter into force upon entry into force of the revised European Patent Convention in accordance with Article 8 of the Act revising the EPC and shall replace the decision of 31 March 2003 (OJ EPO 2003, 283).

Done at Munich, 14 July 2007

Alison BRIMELOW
President

Article 3
Modes d'expédition

La règle 133 CBE n'est applicable que si la pièce a été envoyée en courrier recommandé et, dans le cas où elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe, par voie aérienne. Cela s'applique par analogie lorsque le transport de la pièce est assuré par une entreprise d'acheminement.

Article 4
Entrée en vigueur

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 et remplace la décision du 31 mars 2003 (JO OEB 2003, 283).

Fait à Munich, le 14 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. September 2009 über die Einreichung von beglaubigter Abschrift der früher eingereichten Anmeldung bei Bezugnahme

ABI. EPA 2009, 486

1. Mit Inkrafttreten des revidierten Europäischen Patentübereinkommens am 13. Dezember 2007 wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Patentanmeldung unter Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung einzureichen (Regel 40 (1) c EPÜ). Diese umfasst auch die Einreichung von Teilanmeldungen (Regel 36 EPÜ) unter Bezugnahme auf die Stammanmeldung.

2. Wird eine (Teil-)Anmeldung unter Bezugnahme eingereicht, ist der Anmelder grundsätzlich von der Verpflichtung nach Regel 40 (3) EPÜ befreit, innerhalb von zwei Monaten eine beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung einzureichen, wenn die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung¹ oder eine beim Europäischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereichte internationale Anmeldung ist.

3. In Abweichung von den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt in der geltenden Fassung (A-II, 4.1.3.1, A-IV, 1.3.1) hat der Anmelder in allen anderen Fällen eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb der in Regel 40 (3) EPÜ festgelegten Frist einzureichen. Einzureichen ist die ursprüngliche Anmeldung, auf die Bezug genommen wird. Für Teilanmeldungen, die auf eine in die europäische Phase eingetretene internationale Anmeldung (Euro-PCT-Anmeldung) Bezug nehmen, die nicht beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurde, bedeutet dies, dass eine beglaubigte Abschrift der ursprünglich beim Anmeldeamt eingereichten internationalen (PCT-)Anmeldung einzureichen ist.

¹ Dies umfasst eine europäische Patentanmeldung, die ihrerseits bereits eine aus einer früheren Anmeldung abgeleitete Teilanmeldung ist.

Notice from the European Patent Office dated 14 September 2009 concerning the filing of a certified copy of an earlier application to which reference is made

OJ EPO 2009, 486

1. Since the revised European Patent Convention entered into force on 13 December 2007 it has been possible to file a patent application by reference to one filed previously (Rule 40(1)(c) EPC). This also applies to divisional applications (Rule 36 EPC) which refer to their parent application.

2. Applicants filing such (divisional) applications are released from their obligation to file a certified copy of the previous application within two months (Rule 40(3) EPC), provided the latter was a European application¹ or an international one filed with the EPO as receiving office under the Patent Cooperation Treaty (PCT).

3. In all other cases, notwithstanding the Guidelines for Examination in the EPO as currently worded (A-II, 4.1.3.1, A-IV, 1.3.1), they must file a certified copy of the earlier application – i.e. the original application to which reference is made – within the time limit under Rule 40(3) EPC. This means that for a divisional application referring to an international application which has entered the European phase (Euro-PCT application) and was not filed with the EPO as receiving office, they must file a certified copy of the international (PCT) application originally filed with the receiving office.

¹ Including European applications which were themselves divided out of an earlier application.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 14 septembre 2009, relatif à la production d'une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement lorsqu'un renvoi est effectué

JO OEB 2009, 486

1. Depuis l'entrée en vigueur, le 13 décembre 2007, de la Convention sur le brevet européen révisée, il est possible de déposer une demande de brevet au moyen d'un renvoi à une demande déposée antérieurement (règle 40(1)c CBE). Une demande divisionnaire (règle 36 CBE) peut également être déposée au moyen d'un renvoi à la demande antérieure dont elle est issue.

2. Quand une demande (divisionnaire) est déposée par renvoi, le demandeur est en principe dispensé de l'obligation de produire dans un délai de deux mois, conformément à la règle 40(3) CBE, une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement si cette dernière est une demande de brevet européen¹ ou une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office récepteur au sens du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

3. Par dérogation au texte en vigueur des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (A-II, 4.1.3.1, A-IV, 1.3.1), le demandeur doit dans tous les autres cas produire une copie certifiée conforme de la demande antérieure dans le délai prévu à la règle 40(3) CBE. Il convient en l'occurrence de produire la copie de la demande d'origine à laquelle le renvoi se rapporte. Ainsi, lorsqu'une demande divisionnaire contient un renvoi à une demande internationale qui est entrée dans la phase européenne (demande euro-PCT) et qui n'a pas été déposée auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur, il est nécessaire de produire une copie certifiée conforme de la demande internationale (PCT) déposée à l'origine auprès de l'office récepteur.

¹ Y compris une demande de brevet européen qui est déjà elle-même une demande divisionnaire issue d'une demande antérieure.

4. Sofern notwendig, ist die frühere Anmeldung in eine Amtssprache des EPA zu übersetzen. Eine Übersetzung der früheren Anmeldung muss nicht eingereicht werden, falls dem EPA eine Übersetzung der ursprünglichen Anmeldung schon vorliegt. In diesen Fällen nimmt das Amt eine Abschrift hiervon gebührenfrei in die Akte auf (Regel 40 (3) EPÜ).

5. Reicht der Anmelder die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist ein (Regel 40 (3), Regel 55 EPÜ), wird die (Teil-)Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt (Artikel 90 (2) EPÜ). Der Anmelder kann innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über die Feststellung eines Rechtsverlustes eine Entscheidung beantragen (Regel 112 (2) EPÜ).

6. Des Weiteren kann der Anmelder Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. Hierfür sind die Voraussetzungen von Artikel 122 EPÜ und Regel 136 EPÜ zu erfüllen.

4. The earlier application must be translated into an EPO official language if necessary. No translation need be filed if the EPO already has a translation of the original application, because in such cases it puts a copy on file free of charge (Rule 40(3) EPC).

5. If the applicant fails to file a certified copy of the earlier application in due time (Rules 40(3) and 55 EPC), the (divisional) application is not dealt with as a European patent application (Article 90(2) EPC). Within two months from notification of the communication noting such a loss of rights, the applicant may request a decision (Rule 112(2) EPC).

6. Applicants may also request re-establishment under the conditions laid down in Article 122 EPC and Rule 136 EPC.

4. La demande antérieure doit le cas échéant être traduite dans une langue officielle de l'OEB. Il n'est pas nécessaire de produire une traduction de la demande antérieure si l'OEB dispose déjà de la traduction de la demande d'origine. Dans ce cas, l'Office en verse gratuitement une copie au dossier (règle 40(3) CBE).

5. Si le demandeur ne produit pas la copie certifiée conforme de la demande antérieure dans le délai prescrit (règles 40(3) et 55 CBE), la demande (divisionnaire) n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen (article 90(2) CBE). Le demandeur peut requérir une décision dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification constatant la perte d'un droit (règle 112(2) CBE).

6. Le demandeur peut en outre requérir la restitutio in integrum. Il doit satisfaire à cette fin aux exigences de l'article 122 CBE et de la règle 136 CBE.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die elektronische Einreichung von europäischen Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.6

Diese Mitteilung ergeht in Ausführung von Artikel 4 (2) des Beschlusses der Präsidentin des Europäischen Patentamts (EPA) vom 12. Juli 2007 über die elektronische Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen¹.

1. Einreichung von europäischen Patentanmeldungen mit der PaTrAS^{INT}-Software

1.1 Europäische Patentanmeldungen einschließlich aller Zeichnungen können in elektronischer Form auch unter Verwendung der vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) kostenlos zur Verfügung gestellten PaTrAS^{INT}-Software beim DPMA eingereicht werden.

1.2 Bei Verwendung der PaTrAS^{INT}-Software sind neben den technischen Voraussetzungen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die elektronische Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim DPMA gelten², die Bestimmungen des EPÜ und die vom EPA getroffenen Regelungen zur elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen einzuhalten.

2. Elektronische Einreichung

2.1 Die Einreichung in elektronischer Form kann online oder auf elektronischen Datenträgern erfolgen.

2.2 Eine europäische Patentanmeldung wird durch Übermittlung an die elektronische Annahmestelle des Deutschen Patent- und Markenamts mittels der von

Notice from the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the electronic filing of European patent applications with the German Patent and Trade Mark Office (DPMA)

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.6

The present notice is issued under Article 4(2) of the decision of the President of the European Patent Office (EPO) dated 12 July 2007 concerning the electronic filing of patent applications and other documents¹.

1. Filing European patent applications using PaTrAS^{INT} software

1.1 European patent applications, including all drawings, may also be filed in electronic form with the DPMA using the PaTrAS^{INT} software provided free of charge by the DPMA.

1.2 Users of PaTrAS^{INT} software must comply not only with the technical and legal requirements which apply when European patent applications are filed electronically with the DPMA², but also with the EPC's provisions and the EPO's rules governing the electronic filing of patent applications and other documents.

2. Electronic filing

2.1 Electronic filing may be effected online or on electronic data carriers.

2.2 European patent applications are transmitted to the DPMA's electronic filing office using the access and transmission software made available by the

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relatif au dépôt électronique de demandes de brevet européen auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA)

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.6

Le présent communiqué résulte de l'application de l'article 4(2) de la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets (OEB), en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces¹.

1. Dépôt de demandes de brevet européen avec le logiciel PaTrAS^{INT}

1.1 Les demandes de brevet européen, y compris les dessins, peuvent être déposées sous forme électronique auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA), notamment à l'aide du logiciel PaTrAS^{INT} fourni gratuitement par le DPMA.

1.2 Outre les exigences techniques et les conditions juridiques générales qui régissent le dépôt électronique de demandes de brevet européen auprès du DPMA², il y a lieu d'observer, lors de l'utilisation du logiciel PaTrAS^{INT}, les dispositions de la CBE ainsi que les prescriptions arrêtées par l'OEB en matière de dépôt électronique de demandes de brevet et de documents produits ultérieurement.

2. Dépôt électronique

2.1 Le dépôt sous forme électronique peut être effectué en ligne ou sur des supports de données électroniques.

2.2 Une demande de brevet européen est transmise, sur la base du protocole OSCI (Online Services Computer Interface), au bureau de réception

¹ Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.4.

² Die gegenwärtig gültigen Voraussetzungen sind festgelegt in der Verordnung über die Neuregelung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMV) vom 26. September 2006 (BGBl. I, S. 2159).

¹ Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.4.

² The current requirements are set out in the relevant German legislation: "Verordnung über die Neuregelung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Deutschen Patent- und Markenamt" (ERVDPMV) dated 26 September 2006 (Federal Law Gazette I, 2159).

¹ Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.4.

² Les exigences actuellement en vigueur sont définies dans l'ordonnance relative aux nouvelles dispositions applicables à la communication de pièces sous forme électronique à l'Office allemand des brevets et des marques (Verordnung über die Neuregelung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Deutschen Patent- und Markenamt, ERVDPMV) en date du 26 septembre 2006 (BGBl I, page 2159).

diesem zur Verfügung gestellten Zugangs- und Übertragungssoftware auf der Basis des Protokolls OSCI (Online Services Computer Interface) übertragen³.

DPMA on the basis of the OSCI (Online Services Computer Interface) protocol³.

électronique du DPMA au moyen du logiciel d'accès et de transmission fourni par le DPMA³.

2.3 Die zulässigen elektronischen Datenträger und die Datenformate werden auf der Website des DPMA bekannt gemacht.

2.3 A list of the admissible data carriers and data formats is published on the DPMA website.

2.3 Les supports de données électroniques autorisés et les formats de données sont indiqués sur le site Internet du DPMA.

2.4 Werden europäische Patentanmeldungen auf elektronischen Datenträgern eingereicht, so ist ein Anschreiben in Papierform beizufügen, das den Anmelder und/oder seinen Vertreter ausweist, eine Zustellanschrift angibt und die auf dem Datenträger gespeicherten Dateien auflistet.

2.4 If European patent applications are filed on electronic data carriers, they must be accompanied by a paper document identifying the applicant and/or his representative, indicating an address for correspondence and listing the files stored on the data carrier.

2.4 Si des demandes de brevet européen sont déposées sur des supports de données électroniques, elles doivent être accompagnées d'une lettre sur papier qui doit permettre l'identification du demandeur et/ou de son mandataire et comporter également une adresse pour la correspondance ainsi qu'une liste des fichiers contenus sur le support de données.

3. Form der Unterlagen europäischer Patentanmeldungen

3. Form of the documents for European patent applications

3. Présentation des pièces des demandes de brevet européen

3.1 Bei der Zusammenstellung europäischer Patentanmeldungen unter Verwendung der PaTrAS^{INT}-Software sind die vom DPMA bekannt gemachten technischen Voraussetzungen zu beachten.

3.1 Users of PaTrAS^{INT} software must comply with the DPMA's published technical conditions when preparing their European patent applications.

3.1 Il convient d'observer les exigences techniques publiées par le DPMA pour établir les demandes de brevet européen à l'aide du logiciel PaTrAS^{INT}.

3.2 Auf Anmeldungen, die ein Sequenzprotokoll umfassen, finden die für die Einreichung von Sequenzprotokollen geltenden Regeln entsprechend Anwendung.

3.2 For applications containing a sequence listing, the provisions governing the filing of sequence listings are applied mutatis mutandis.

3.2 Les règles en vigueur pour le dépôt de listages de séquences s'appliquent par analogie aux demandes comprenant un listage de séquences.

4. Verschlüsselung der Unterlagen

4. Encryption

4. Chiffrement des pièces

4.1 Europäische Patentanmeldungen, die mit Hilfe der PaTrAS^{INT}-Software erstellt worden sind, werden zur Übermittlung verschlüsselt.

4.1 European patent applications prepared using PaTrAS^{INT} software are encrypted for transmission.

4.1 Les demandes de brevet européen établies à l'aide du logiciel PaTrAS^{INT} sont transmises sous forme chiffrée.

5. Empfangsbescheinigung

5. Acknowledgement of receipt

5. Accusé de réception

5.1 Unmittelbar nach Übermittlung der europäischen Patentanmeldung via OSCI-Protokoll erhält der Anmelder eine Benachrichtigung über den Erhalt einer Nachricht, die mit einer Dokumentenreferenznummer versehen ist, um Nachfragen beim DPMA zu erleichtern.

5.1 As soon as a European patent application has been transmitted via the OSCI protocol, the applicant is notified that a message has been received and is given a document reference number to assist with any queries with the DPMA.

5.1 Dès que la demande de brevet européen a été transmise sur la base du protocole OSCI, le demandeur reçoit un avis signalant la réception d'un courrier; cet avis comporte un numéro de référence destiné à faciliter toute question ultérieure au DPMA concernant la demande.

³ Die gegenwärtig gültigen Voraussetzungen sind festgelegt in der Verordnung über die Neuregelung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMV) vom 26. September 2006 (BGBl. I, S. 2159).

³ The current requirements are set out in the relevant German legislation: "Verordnung über die Neuregelung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Deutschen Patent- und Markenamt" (ERVDPMV) dated 26 September 2006 (Federal Law Gazette I, 2159).

³ Les exigences actuellement en vigueur sont définies dans l'ordonnance relative aux nouvelles dispositions applicables à la communication de pièces sous forme électronique à l'Office allemand des brevets et des marques (Verordnung über die Neuregelung des elektronischen Rechtsverkehrs beim Deutschen Patent- und Markenamt, ERVDPMV) en date du 26 septembre 2006 (BGBl I, page 2159).

5.2 Wenige Minuten später kann vom Anmelder die Empfangsbescheinigung gemäß Regel 35 (2) EPÜ in seinem Postfach bei der Virtuellen Poststelle (VPS) abgeholt werden. Sie wird nach Durchsicht der auf der Grundlage von Ziffer 1 eingegangenen Dateien erstellt. Ist die VPS nicht erreichbar, kann der Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden.

5.3 Die Empfangsbescheinigung enthält eine Identifikation des Amts, Datum und Uhrzeit des Eingangs, eine vom Amt vergebene Referenz- oder Anmelde-nummer sowie die Liste der übermittelten Dateien.

5.4 Die Benachrichtigung über den Erhalt einer Nachricht und die Empfangsbescheinigung sind nicht gleichbedeutend mit der Zuerkennung eines Anmeldetags.

6. Frühere Mitteilungen

Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 19. März 2004 über die elektronische Einreichung von europäischen Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) (ABI. EPA 2004, 270).

5.2 A few minutes later, the acknowledgement of receipt under Rule 35(2) EPC can be collected from the applicant's mailbox in the Virtual Post Room (VPR). It is issued once the files received under point 1 above have been scrutinised. If the VPR cannot be reached, the procedure can be repeated later.

5.3 The receipt includes the identity of the Office, the date and time when the application was received, a reference or application number allocated by the Office and a list of the files transmitted.

5.4 The "message received" notification and the receipt itself do not imply the accordance of a filing date.

6. Previous notices

This notice replaces the notice from the European Patent Office dated 19 March 2004 concerning the electronic filing of European patent applications with the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) (OJ EPO 2004, 270).

5.2 Quelques minutes après, le demandeur peut retirer l'accusé de réception prévu à la règle 35(2) CBE de sa boîte postale ouverte auprès du bureau de poste virtuel. L'accusé de réception est établi après que les fichiers reçus sur la base des dispositions du point 1 ont été vérifiés. Si le bureau de poste virtuel n'est pas joignable, la procédure peut être répétée ultérieurement.

5.3 L'accusé de réception indique l'identité de l'Office, la date et l'heure de la réception du document, un numéro de référence ou de dépôt attribué par l'Office ainsi que la liste des fichiers transmis.

5.4 L'avis signalant la réception d'un courrier et l'accusé de réception n'équivalent pas à l'attribution d'une date de dépôt.

6. Communiqués antérieurs

Le présent communiqué remplace le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 19 mars 2004, relatif au dépôt électronique de demandes de brevet européen auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA) (JO OEB 2004, 270).

B. Priorität

B. Priority

B. Priorité

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 17. März 2009 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen

ABI. EPA 2009, 236

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 53 (2) und 163 (2) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), beschließt:

Artikel 1

Aufnahme einer Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte einer europäischen Patentanmeldung

Das Europäische Patentamt nimmt eine Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, wenn die frühere Anmeldung

- a) eine europäische Patentanmeldung,
- b) eine beim Europäischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereichte internationale Anmeldung,
- c) eine beim japanischen Patentamt eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,
- d) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder
- e) eine beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten eingereichte vorläufige oder endgültige Patentanmeldung ist.

Artikel 2

Unterrichtung des Anmelders

(1) Sobald das Europäische Patentamt in die Akte der europäischen Patentanmeldung eine Abschrift der früheren Anmeldung aufgenommen hat, deren Priorität in Anspruch genommen wird, teilt es dies dem Anmelder mit. Eine solche Mitteilung ergeht nicht, wenn die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim Europäischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des PCT eingereichte internationale Anmeldung ist.

Decision of the President of the European Patent Office dated 17 March 2009 on the filing of priority documents

OJ EPO 2009, 236

The President of the European Patent Office, having regard to Rules 53(2) and 163(2) of the European Patent Convention (EPC), has decided as follows:

Article 1

Inclusion of a copy of the previous application in the file of a European patent application

The European Patent Office shall include free of charge in the file of a European patent application a copy of the previous application from which priority is claimed if the previous application is:

- (a) a European patent application,
- (b) an international application filed with the European Patent Office as receiving Office under the Patent Cooperation Treaty (PCT),
- (c) a Japanese patent or utility model application,
- (d) a Korean patent or utility model application,
- (e) a United States provisional or non-provisional patent application.

Article 2

Information to the applicant

(1) As soon as the European Patent Office has included in the file of the European patent application a copy of the previous application from which priority is claimed, it shall inform the applicant accordingly, unless the previous application is a European patent application or an international application filed with the European Patent Office as receiving Office under the PCT.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 17 mars 2009, relative à la production de documents de priorité

JO OEB 2009, 236

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu les règles 53(2) et 163(2) de la Convention sur le brevet européen (CBE), décide :

Article premier

Cas dans lesquels une copie de la demande antérieure est versée au dossier d'une demande de brevet européen

L'Office européen des brevets verse gratuitement au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée si cette demande antérieure est :

- a) une demande de brevet européen ;
- b) une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office récepteur au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ;
- c) une demande de brevet japonais ou une demande de modèle d'utilité japonais ;
- d) une demande de brevet coréen ou une demande de modèle d'utilité coréen ;
- e) une demande de brevet provisoire ou une demande de brevet définitive déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis.

Article 2

Information du demandeur

(1) Dès que l'Office européen des brevets a versé au dossier d'une demande de brevet européen une copie de la demande antérieure, dont la priorité est revendiquée, il en informe le demandeur, à moins que la demande antérieure ne soit une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office récepteur au titre du PCT.

(2) Wenn eine Abschrift der früheren Anmeldung nicht in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen werden kann, gilt die Abschrift nicht nach Regel 53 (2) EPÜ als ordnungsgemäß eingereicht. Das Europäische Patentamt setzt den Anmelder rechtzeitig darüber in Kenntnis und gibt ihm die Möglichkeit, die Abschrift gemäß Regel 53 (1) EPÜ nachzureichen.

Artikel 3 Euro-PCT-Anmeldungen

Artikel 1 und Artikel 2 gelten auch für internationale Anmeldungen, die in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt eintreten (Regel 163 (2) EPÜ).

Artikel 4 Aufhebung früherer Beschlüsse

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, B.1) außer Kraft.

Artikel 5 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. April 2009 in Kraft.

Geschehen zu München am
17. März 2009

Alison BRIMELOW
Präsidentin

(2) If a copy of the previous application cannot be included in the file, it shall not be deemed duly filed under Rule 53(2) EPC. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly in good time and give him an opportunity to file the copy subsequently in accordance with Rule 53(1) EPC.

Article 3 Euro-PCT applications

Articles 1 and 2 shall also apply to international applications entering the European phase before the European Patent Office as designated or elected Office (Rule 163(2) EPC).

Article 4 Previous decisions superseded

When this decision enters into force, the decision dated 12 July 2007 on the filing of priority documents (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, B.1) shall cease to have effect.

Article 5 Entry into force

This decision shall enter into force on 1 April 2009.

Done at Munich, 17 March 2009

Alison BRIMELOW
President

(2) Si une copie de la demande antérieure ne peut être versée au dossier, elle n'est pas réputée avoir été dûment produite au titre de la règle 53(2) CBE. L'Office européen des brevets en informe le demandeur en temps voulu et lui donne la possibilité de produire ultérieurement la copie, conformément à la règle 53(1) CBE.

Article 3 Demandes euro-PCT

L'article premier et l'article 2 s'appliquent également aux demandes internationales entrant dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets agissant en tant qu'office désigné ou office élu (règle 163(2) CBE).

Article 4 Annulation de décisions antérieures

La présente décision annule et remplace la décision en date du 12 juillet 2007, relative à la production de documents de priorité (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, B.1).

Article 5 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} avril 2009.

Fait à Munich, le 17 mars 2009

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen bei europäischen Teilanmeldungen und neuen europäischen Patentanmeldungen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of priority documents for European divisional applications and for new European patent applications under Article 61(1)(b) EPC

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la production de documents de priorité dans le cas de demandes divisionnaires européennes et de nouvelles demandes de brevet européen déposées en application de l'article 61(1)b) CBE

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, B.2

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, B.2

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, B.2

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regel 53 (2) EPÜ, beschließt:

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 53(2) EPC, has decided as follows:

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu la règle 53(2) CBE, décide :

Artikel 1

Aufnahme einer Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte einer europäischen Patentanmeldung

Article 1

Placing a copy of the previous application in the file of a European patent application

Article premier

Introduction d'une copie de la demande antérieure dans le dossier d'une demande de brevet européen

(1) Das Europäische Patentamt nimmt im Fall einer europäischen Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ oder einer neuen europäischen Patentanmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, gebührenfrei in die Akte der europäischen Teilanmeldung beziehungsweise in die Akte der neuen europäischen Patentanmeldung im Sinne von Artikel 61 (1) b) EPÜ auf.

(1) For European divisional applications under Article 76 EPC or new European patent applications under Article 61(1)(b) EPC, the European Patent Office shall place, free of charge, a copy of the previous application whose priority is claimed in the file of the divisional or new application concerned.

(1) Dans le cas d'une demande divisionnaire européenne déposée en application de l'article 76 CBE ou d'une nouvelle demande de brevet européen déposée en application de l'article 61(1)b) CBE, l'Office européen des brevets introduit gratuitement une copie de la demande antérieure, dont la priorité est revendiquée, dans le dossier de la demande divisionnaire européenne ou dans le dossier de la nouvelle demande de brevet européen au sens de l'article 61(1)b) CBE.

(2) Sollte keine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, in der Akte der europäischen Stammanmeldung beziehungsweise in der Akte der früheren Anmeldung im Sinne von Artikel 61 (1) b) EPÜ vorliegen und die Frist gemäß Regel 53 (1) EPÜ zur Einreichung der Prioritätsunterlagen abgelaufen sein, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, in die Akte der europäischen Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ beziehungsweise in die Akte der neuen europäischen Patentanmeldung im Sinne von Artikel 61 (1) b) EPÜ einzureichen.

(2) If the file of the European parent application or the earlier application under Article 61(1)(b) EPC contains no certified copy of the previous application whose priority is claimed, and the time limit under Rule 53(1) EPC for filing the priority documents has expired, the European Patent Office shall request the applicant to file such a certified copy within a specified period, to go on the file of the divisional or new application concerned.

(2) Si aucune copie certifiée conforme de la demande antérieure, dont la priorité est revendiquée, ne figure dans le dossier de la demande initiale européenne ni dans le dossier de la demande antérieure au sens de l'article 61(1)b) CBE, et si le délai visé à la règle 53(1) CBE pour la production des documents de priorité a expiré, l'Office européen des brevets invite le demandeur à déposer dans un délai imparti une copie certifiée conforme de la demande antérieure, dont la priorité est revendiquée, dans le dossier de la demande divisionnaire européenne suivant l'article 76 CBE ou dans le dossier de la nouvelle demande de brevet européen au sens de l'article 61(1)b) CBE.

Artikel 2**Übersetzung der früheren Anmeldung**

(1) Sofern für die Beurteilung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs eine Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, einzureichen ist, entnimmt das Amt im Fall einer europäischen Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ oder einer neuen europäischen Patentanmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ der Akte der europäischen Stammanmeldung oder der Akte der früheren Anmeldung im Sinne von Artikel 61 (1) b) EPÜ eine Abschrift der Übersetzung.

(2) Sollte keine Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, in der Akte der europäischen Stammanmeldung beziehungsweise in der Akte der früheren Anmeldung im Sinne von Artikel 61 (1) b) EPÜ vorliegen, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, in die Akte der europäischen Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ beziehungsweise in die Akte der neuen europäischen Patentanmeldung im Sinne von Artikel 61 (1) b) EPÜ einzureichen.

Artikel 3**Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Article 2**Translation of the previous application**

(1) If, for European divisional applications under Article 76 EPC or new European patent applications under Article 61(1)(b) EPC, a translation of the previous application whose priority is claimed has to be filed for the purpose of assessing the validity of the priority claim, the European Patent Office shall take a copy of the translation from the file of the European parent application or of the earlier application under Article 61(1)(b) EPC.

(2) If the file of the European parent application or the earlier application under Article 61(1)(b) EPC contains no translation of the previous application whose priority is claimed, the European Patent Office shall request the applicant to file such a translation within a specified period, to go on the file of the divisional or new application concerned.

Article 3**Entry into force**

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

Article 2**Traduction de la demande antérieure**

(1) Si l'examen de la validité de la revendication de priorité nécessite la production d'une traduction de la demande antérieure, dont la priorité est revendiquée, l'Office prélève une copie de la traduction, dans le cas d'une demande divisionnaire européenne suivant l'article 76 CBE ou d'une nouvelle demande de brevet européen suivant l'article 61(1)(b) CBE, dans le dossier de la demande initiale européenne ou dans le dossier de la demande antérieure au sens de l'article 61(1)(b) CBE.

(2) Si aucune traduction de la demande antérieure, dont la priorité est revendiquée, ne figure dans le dossier de la demande initiale européenne ni dans le dossier de la demande antérieure au sens de l'article 61(1)(b) CBE, l'Office européen des brevets invite le demandeur à déposer dans un délai imparti une traduction de la demande antérieure, dont la priorité est revendiquée, dans le dossier de la demande divisionnaire européenne suivant l'article 76 CBE ou dans le dossier de la nouvelle demande de brevet européen au sens de l'article 61(1)(b) CBE.

Article 3**Entrée en vigueur**

La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 8 de l'acte de révision.

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Juni 2007 über praktische Aspekte des elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen zwischen dem EPA und dem USPTO

ABI. EPA 2007, 473

Am 16. Januar 2007 haben das EPA und das USPTO entsprechend der im November 2005 unterzeichneten Vereinbarung über den Austausch von Prioritätsunterlagen den elektronischen Austausch beglaubigter elektronischer Abschriften von Prioritätsunterlagen für nach der Pariser Verbandsübereinkunft eingereichte Anmeldungen eingeführt.¹

Seit 1999 führt das EPA einen automatisierten Austausch von Prioritätsunterlagen mit dem JPO durch, der automatisch erfolgt, ohne dass der Anmelder irgendwelche Schritte unternehmen oder sonstige Anforderungen erfüllen muss. Beim Austausch von Prioritätsunterlagen, wie er derzeit zwischen dem EPA und dem USPTO besteht, kann es jedoch aufgrund rechtlicher und systembedingter Zwänge erforderlich sein, dass Anmelder für den Austausch bestimmte Formalitäten beim USPTO erfüllen müssen. Mit dieser Mitteilung sollen die Anmelder an diese Erfordernisse erinnert werden.

1. Inanspruchnahme der Priorität einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Erstanmeldung

Für europäische Anmelder, die eine europäische Patentanmeldung als Erstanmeldung eingereicht haben und die Priorität dieser Erstanmeldung für eine Nachanmeldung beim USPTO beanspruchen, erfolgt bei Anmeldungen, die seit dem 4. Juni 2007 beim USPTO eingereicht werden, ein automatischer Austausch der Prioritätsunterlage, ohne dass Formalitäten erfüllt werden müssen.²

¹ Siehe Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Januar 2007, ABI. EPA 2007, 94.

² Bei vor diesem Datum eingereichten Anmeldungen müssen Anmelder beim USPTO einen Antrag zur Anforderung elektronischer Prioritätsunterlagen (USPTO-Formblatt SB/38) einreichen – Näheres siehe unter 2.

Notice from the European Patent Office dated 27 June 2007 concerning practical aspects of the electronic exchange of priority documents between the EPO and the USPTO

OJ EPO 2007, 473

On 16 January 2007, the EPO and the USPTO implemented the electronic exchange between the offices of certified electronic copies of priority documents for applications filed under the Paris route, pursuant to the Priority Document Exchange Agreement which was signed in November 2005.¹

The EPO has enjoyed automated priority document exchange with the JPO since 1999, and such exchange occurs automatically without the applicant being required to take any action or fulfil any further requirements. However, with the priority document exchange as currently established between the EPO and the USPTO, legal and system constraints may require compliance by applicants with certain formalities at the USPTO to effect the exchange. The purpose of this notice is to remind applicants of those requirements.

1. Claiming priority from a first filing at the European Patent Office

European applicants having filed a European patent application as a first filing, and claiming priority from this first filing for a second filing at the USPTO, will benefit from automatic exchange of their priority document without any formalities, for applications filed at the USPTO as of 4 June 2007.²

¹ See decision of the President of the European Patent Office dated 9 January 2007, OJ EPO 2007, 94.

² For applications filed prior to that date, it will be necessary for applicants to file a request to retrieve electronic priority documents on USPTO Form SB/38 at the USPTO – see further comments under 2.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 27 juin 2007, relatif aux aspects pratiques de l'échange électronique de documents de priorité entre l'OEB et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO)

OJ EPO 2007, 473

Depuis le 16 janvier 2007, l'OEB et l'USPTO se transmettent mutuellement par voie électronique les copies électroniques, certifiées conformes, de documents de priorité pour des demandes passant par la voie Convention de Paris, conformément à l'Accord relatif à l'échange de documents de priorité signé en novembre 2005.¹

L'OEB et l'Office des brevets du Japon (JPO) procèdent depuis 1999 à des échanges automatisés de documents de priorité. Ces échanges sont effectués automatiquement et ne requièrent de la part du demandeur ni formalités à accomplir ni exigences supplémentaires à remplir. Cependant, en raison de contraintes d'ordre juridique ou liées au système, les échanges de documents de priorité mis en œuvre actuellement entre l'OEB et l'USPTO peuvent obliger les demandeurs à effectuer certaines formalités auprès de l'USPTO pour que ces échanges aient lieu. Le présent communiqué vise à rappeler aux demandeurs les formalités en question.

1. Revendication de la priorité d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets

Les demandeurs européens qui ont déposé une demande de brevet européen comme premier dépôt et qui en revendiquent la priorité pour effectuer un second dépôt auprès de l'USPTO bénéficieront, pour les demandes déposées auprès de l'USPTO à compter du 4 juin 2007, de l'échange automatique de leur document de priorité sans devoir accomplir une quelconque formalité.²

¹ Cf. Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2007, JO OEB 2007, 94.

² Pour les demandes déposées avant cette date, les demandeurs devront présenter à l'USPTO une requête en recherche de documents de priorité électroniques, et remplir à cette fin le formulaire SB/38 de l'USPTO – cf. remarques supplémentaires au point 2.

2. Inanspruchnahme der Priorität einer bei einem anderen Amt eingereichten Erstanmeldung, wenn das EPA eine Abschrift der Prioritätsunterlage in seinen elektronischen Akten hat

Als zusätzliche Dienstleistung für die Anmelder enthält die mit dem USPTO geschlossene Vereinbarung über den Austausch von Prioritätsunterlagen die Bestimmung, dass das EPA dem USPTO auch Prioritätsunterlagen von bei anderen Ämtern eingereichten Erstanmeldungen zur Verfügung stellt, sofern diese in seinen elektronischen Akten vorhanden sind.

Da das elektronische Austauschsystem dem USPTO derzeit nicht erlaubt, die elektronische Abschrift einer nicht aus dem EPA stammenden, aber in einer EPA-Akte enthaltenen Prioritätsunterlage direkt zu lokalisieren und anzufordern, muss der Anmelder dem USPTO die Nummer der EPA-Anmeldungsakte mitteilen, in der sich die betreffende Prioritätsunterlage befindet. Dazu ist das **Formblatt PTO/SB/38** "Request to retrieve electronic priority documents" beim USPTO einzureichen. Nähere Informationen über die Einreichung dieses Formblatts sind auf der Website des USPTO erhältlich.

Das Formblatt PTO/SB/38 ist von einer Person zu unterzeichnen, die befugt ist, Zugriff auf die EPA-Anmeldung zu gewähren. **Die Unterschriftsberechtigung für das Formblatt unterliegt hier dem europäischen Recht.** Das Formblatt muss demnach vom europäischen Anmelder oder einem vorschriftsmäßig bevollmächtigten europäischen Vertreter unterzeichnet werden, wobei die Grundsätze der Vertretung gemäß Artikel 133 EPÜ und Regel 100 - 101 EPÜ Anwendung finden.

Das EPA und das USPTO arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer technischen Lösung, damit solche Dokumente direkt lokalisiert und angefordert werden können. Sobald die vollständige Automatisierung des Austauschprozesses in solchen Fällen technisch möglich ist, muss das Formblatt PTO/SB/38 beim USPTO nicht mehr eingereicht werden.

2. Claiming priority from a first filing in another Office, but where the EPO has a copy of the priority document in its electronic files

As an additional service to applicants, the Priority Document Exchange Agreement concluded with the USPTO contains the proviso that the EPO will also make available to the USPTO priority documents from first filings in other offices, where they are available in its electronic files.

Because the electronic exchange system does not currently enable the direct location and retrieval by the USPTO of an electronic copy of a non-EPO priority document contained in an EPO dossier, the applicant is required to inform the USPTO of the number of the EPO application file in which that non-EPO priority document is located. This can be accomplished by filing **Form PTO/SB/38**, "Request to retrieve electronic priority documents," at the USPTO. Applicants are referred to the USPTO website for further information on the filing of this form.

Form PTO/SB/38 must be signed by a person having the authority to grant access to the EPO application. Here, **European law is referred to in order to determine the entitlement to sign the form.** Thus, the form must be signed by the European applicant or a duly authorised European representative and the principles of representation contained in Article 133 EPC and Rules 100-101 EPC apply.

The EPO and the USPTO are co-operating to develop a technical solution to enable the direct location and retrieval of such documents. When full automation of the exchange process in such cases becomes technically possible, the filing of Form PTO/SB/38 at the USPTO will no longer be required.

2. Revendication de la priorité d'un premier dépôt effectué auprès d'un autre office lorsque l'OEB détient une copie du document de priorité dans ses dossiers électroniques

L'Accord relatif à l'échange de documents de priorité conclu avec l'USPTO prévoit à titre de service supplémentaire pour les demandeurs que l'OEB fournira également à l'USPTO les documents de priorité provenant de premiers dépôts effectués auprès d'autres offices si l'OEB dispose de ces documents dans ses dossiers électroniques.

Etant donné que le système d'échanges électroniques ne permet pas actuellement à l'USPTO de localiser et d'extraire directement une copie électronique d'un document de priorité versé à un dossier de l'OEB mais ne provenant pas de l'OEB, le demandeur est tenu de communiquer à l'USPTO le numéro du dossier OEB de la demande dans lequel figure le document de priorité qui ne provient pas de l'OEB. Pour ce faire, les demandeurs peuvent présenter à l'USPTO le **formulaire PTO/SB/38** "Request to retrieve electronic priority documents" (requête en recherche de documents de priorité électroniques). Les demandeurs trouveront sur le site web de l'USPTO de plus amples renseignements concernant la production de ce formulaire.

Le formulaire PTO/SB/38 doit être signé par une personne habilitée à accorder l'accès à la demande OEB. **Le droit européen est déterminant en ce qui concerne le pouvoir de signer ce formulaire.** Par conséquent, le formulaire doit être signé par le demandeur européen ou par un mandataire européen dûment autorisé. Les principes relatifs à la représentation visés à l'article 133 CBE et aux règles 100 et 101 CBE sont applicables.

L'OEB et l'USPTO travaillent conjointement au développement d'une solution technique qui permette de localiser et d'extraire directement les documents en question. Dès qu'il sera techniquement possible d'automatiser entièrement les échanges dans les cas concernés, il ne sera plus nécessaire de présenter le formulaire PTO/SB/38 à l'USPTO.

3. Inanspruchnahme der Priorität einer beim USPTO eingereichten Erstanmeldung

Damit die Prioritätsunterlage aus einer Erstanmeldung beim USPTO rechtzeitig beim EPA eingeht, muss sie vor Ablauf des 16. Monats nach dem US-Anmeldetag angefordert werden, d. h. in den meisten Fällen vor der Veröffentlichung der US-Prioritätsanmeldung und solange diese noch der Geheimhaltungsverpflichtung nach US-Recht unterliegt. Daher muss der Anmelder dem USPTO die Genehmigung erteilen, eine Abschrift der Prioritätsunterlage an das EPA herauszugeben, was durch die Einreichung des **Formblatts PTO/SB/39** beim USPTO geschieht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass **die Unterschriftsberechtigung für das Formblatt PTO/SB/39 vom nationalen Recht der Vereinigten Staaten bestimmt wird**. Es muss somit von einer unter 37 CFR 1.14 c) genannten Person unterzeichnet werden, wie z. B. dem US-Anmelder, dem Anwalt oder dem eingetragenen Vertreter. Weitere Informationen hierzu sind auf der Website des USPTO erhältlich.

Damit das EPA die US-Prioritätsunterlage rechtzeitig anfordern kann, **wird den Anmeldern empfohlen, das Formblatt PTO/SB/39 entweder bei der Einreichung der US-Prioritätsanmeldung oder so bald wie möglich danach einzureichen**.

4. Auswirkungen des elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen

Bei erfolgreicher automatisierter Anforderung der Prioritätsunterlage gilt gemäß dem Beschluss des Präsidenten vom 9. Januar 2007 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, der frühere Beschlüsse zu diesem Thema ersetzt, die Pflicht des Anmelders zur Einreichung der Prioritätsunterlage beim EPA nach Artikel 88 (1) EPÜ als erfüllt im Sinne der Regel 38 (4) EPÜ.

Ist die Anforderung einer Prioritätsunterlage vom USPTO gescheitert, so teilt das EPA dies dem Anmelder so rechtzeitig mit, dass er dem Sachverhalt gemäß

3. Claiming priority from a first filing at the USPTO

For a priority document from a first filing at the USPTO to be received by the EPO in a timely manner, it must be retrieved prior to the end of the sixteenth month from the US filing date, i.e. in most cases, before the US priority application has been published and thus, while it is still subject to confidentiality requirements under United States law. This requires authorisation from the applicant permitting the USPTO to release a copy of the priority document to the EPO, which is done by filing **Form PTO/SB/39** at the USPTO.

It is important to note that the **national law of the United States governs the entitlement to sign Form PTO/SB/39**. Thus, the form must be signed by a person specified under 37 CFR 1.14(c), e.g. the US applicant or an attorney or agent of record. Applicants are referred to the USPTO website for further information on this point.

Furthermore, to ensure timely retrieval by the EPO of the US priority document, **applicants are encouraged to file Form PTO/SB/39 either upon filing of the US priority application or as soon as possible thereafter**.

4. Effect of the electronic exchange of priority documents

According to the decision of the President dated 9 January 2007 on the filing of priority documents, replacing earlier decisions on this matter, if the automated retrieval is successful the applicant is deemed to have fulfilled his obligation to file the priority document at the EPO under Article 88(1) EPC, pursuant to Rule 38(4) EPC.

Where the retrieval of a priority document from the USPTO by the EPO has failed, the EPO shall notify the applicant of such failure in due time for him to

3. Revendication de la priorité d'un premier dépôt effectué auprès de l'USPTO

Afin que l'OEB reçoive en temps voulu un document de priorité résultant d'un premier dépôt effectué auprès de l'USPTO, ce document doit être extrait avant l'expiration du 16^e mois suivant la date du dépôt américain, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, avant que la demande américaine établissant la priorité soit publiée et, partant, alors qu'elle doit encore satisfaire aux exigences de confidentialité prévues par le droit américain. Pour que l'USPTO puisse communiquer une copie du document de priorité à l'OEB, il doit y avoir été autorisé par le demandeur, qui doit présenter à cet effet le **formulaire PTO/SB/39** à l'USPTO.

Il est important de noter que le **droit national des Etats-Unis régit le pouvoir de signer le formulaire PTO/SB/39**. Par conséquent, le formulaire doit être signé par une personne visée au Titre 37 du Code des Règles Fédérales (CFR), section 1.14, lettre c), par exemple le demandeur américain, ou un conseil en propriété industrielle ou représentant enregistrés. Les demandeurs trouveront sur le site web de l'USPTO de plus amples renseignements à ce sujet.

De plus, pour permettre à l'OEB de se procurer en temps voulu le document de priorité américain, **il est vivement recommandé aux demandeurs de produire le formulaire PTO/SB/39 soit dès le dépôt de la demande américaine établissant la priorité, soit dès que possible après le dépôt de cette demande**.

4. Effet de l'échange électronique de documents de priorité

En application de la décision du Président de l'OEB, en date du 9 janvier 2007, relative à la production de documents de priorité, qui remplace les décisions antérieures correspondantes, le demandeur est réputé avoir dûment fourni le document de priorité à l'OEB au titre de la règle 38(4) CBE, conformément à l'obligation découlant en l'espèce de l'article 88(1) CBE, si ledit document a pu être extrait automatiquement.

Si l'OEB ne parvient pas à obtenir un document de priorité provenant de l'USPTO, il en avise le demandeur en temps voulu afin que celui-ci puisse

dem bei nicht fristgerechter Einreichung der Prioritätsunterlage üblichen Verfahren abhelfen kann.

Die Anmelder werden außerdem daran erinnert, dass die Pflicht, den Übersetzungserfordernissen nach dem Europäischen Patentübereinkommen oder dem nationalen Recht der Vereinigten Staaten nachzukommen, vom elektronischen Austausch von Prioritätsunterlagen zwischen den Ämtern unberührt bleibt.

5. Einreichung von digital signierten Prioritätsunterlagen

Ungeachtet des zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten vereinbarten Austauschs von Prioritätsunterlagen können Anmelder auch weiterhin digital signierte elektronische Prioritätsunterlagen des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten beim Europäischen Patentamt einreichen, die das Europäische Patentamt als Prioritätsunterlagen anerkennt (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. September 2004 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen, die vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ausgestellt werden, ABI. EPA 2004, 562).

6. Schlussfolgerung

– Handelt es sich bei der Prioritätsunterlage um eine beim EPA eingereichte europäische Erstanmeldung, so erfolgt ihr Austausch für Nachanmeldungen, die beim USPTO seit dem 4. Juni 2007 eingereicht werden, vollautomatisch und ohne Formalitäten.

– Um als zusätzliche Dienstleistung den Austausch einer Prioritätsunterlage nutzen zu können, die aus einer Erstanmeldung bei einem anderen Amt hervorgeht und in einer elektronischen Akte des EPA enthalten ist, muss der Anmelder beim USPTO das Formblatt PTO/SB/38 unter Angabe der EPA-Aktennummer einreichen.

– Das EPA erhält die Prioritätsunterlage aus einer Erstanmeldung beim USPTO nur dann, wenn das Formblatt PTO/SB/39 beim USPTO eingereicht worden ist.

remedy the situation under the usual procedure where a priority document is not filed in due time.

Finally, applicants are reminded that the obligation to comply with any translation requirements under either the European Patent Convention or the national law of the United States remains unaffected by the electronic exchange of priority documents between the offices.

5. Filing digitally signed priority documents

Notwithstanding the Priority Document Exchange Agreement between the EPO and the USPTO, applicants may continue to file digitally signed electronic priority documents issued by the USPTO with the EPO, which will accept them as priority documents (see the notice from the European Patent Office dated 15 September 2004 concerning the electronic filing of priority documents issued by the United States Patent and Trademark Office, OJ EPO 2004, 562).

6. Conclusion

– Where the priority document consists in a European patent application first filed at the EPO, such exchange will be fully automatic and without any formalities for second filings at the USPTO made on or after 4 June 2007.

– As an additional service to applicants, to obtain the exchange of a priority document from a first filing in another office contained in an EPO electronic file, Form PTO/SB/38 must be filed at the USPTO giving the number of that EPO file.

– For the EPO to receive a priority document from a first filing at the USPTO, Form PTO/SB/39 must be filed at the USPTO.

remédier à la situation en suivant la procédure habituelle dans les cas où un document de priorité n'est pas produit en temps utile.

Enfin, il est rappelé aux demandeurs que l'échange électronique de documents de priorité entre les offices n'a aucune incidence sur l'obligation de satisfaire aux exigences de traduction prévues soit dans la Convention sur le brevet européen, soit dans le droit national des Etats-Unis.

5. Dépôt de documents de priorité signés numériquement

Nonobstant l'Accord relatif à l'échange de documents de priorité conclu entre l'OEB et l'USPTO, les demandeurs peuvent continuer de déposer auprès de l'OEB des documents de priorité de l'USPTO signés numériquement que l'OEB accepte comme documents de priorité (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 septembre 2004, relatif au dépôt électronique de documents de priorité établis par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, JO OEB 2004, 562).

6. Conclusions

– Si le document de priorité est une demande de brevet européen déposée initialement auprès de l'OEB, l'échange sera entièrement automatique et ne requerra pas de formalités pour les seconds dépôts effectués auprès de l'USPTO à partir du 4 juin 2007.

– A titre de service supplémentaire, les demandeurs pourront également bénéficier de l'échange d'un document de priorité résultant d'un premier dépôt effectué auprès d'un autre office et figurant dans un dossier électronique de l'OEB, et devront présenter à cet effet à l'USPTO le formulaire PTO/SB/38 mentionnant le numéro du dossier concerné de l'OEB.

– Pour que l'OEB reçoive un document de priorité issu d'un premier dépôt effectué auprès de l'USPTO, le formulaire PTO/SB/39 doit être fourni à l'USPTO.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. September 2004 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen, die vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ausgestellt werden

ABI. EPA 2004, 562

1. Mit Wirkung vom 3. September 2004 stellt das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) beglaubigte Kopien von US-Patentanmeldungen entweder in Papierform oder als elektronische Dateien bereit, wobei der Beglaubigungsvermerk im letzteren Fall in Form einer Bilddatei in einer digital signierten PDF-Datei (Portable Document Format) mit TIFF-Abbildungen (Tag Image File Format) der Dokumentenseiten enthalten ist.

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/certcopies2.pdf>

Diese elektronischen Dateien können von den Anmeldern von der Website des USPTO heruntergeladen werden oder werden vom USPTO auf CD bereitgestellt. Die elektronischen Dateien werden vom USPTO zur Gewährleistung ihrer Authentizität und Integrität digital signiert und können nicht unbemerkt verändert werden.

2. Das Europäische Patentamt (EPA) erkennt diese vom USPTO digital signierten elektronischen Dokumente als Prioritätsunterlagen im Sinne von Regel 38 (3) EPÜ an.

2.1 Die digital signierte beglaubigte Kopie einer US-Patentanmeldung und der entsprechende Beglaubigungsvermerk können beim EPA entweder als Anhang zu einer Online-Einreichung mit Form 1001, 1200 oder 1038¹ oder auf CD eingereicht werden.

¹ Dies gilt ungeachtet Nr. 1 der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. Dezember 2003 über die elektronische Einreichung von Unterlagen im Sinne von Regel 36 EPÜ (ABI. EPA 2003, 609).

Notice from the European Patent Office dated 15 September 2004 concerning the electronic filing of priority documents issued by the United States Patent and Trademark Office

OJ EPO 2004, 562

1. With effect from 3 September 2004, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) has been providing certified copies of US patent applications either in paper form or as electronic files, with an imaged certification statement included as part of a digitally-signed PDF (portable document format) file containing TIFF (tag image file format) images of the document's pages.

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/certcopies2.pdf>

These electronic files can be downloaded by applicants from the USPTO website or provided by the USPTO on CD. The electronic files are digitally signed by the USPTO for authenticity and integrity, and cannot be modified without detection.

2. The European Patent Office (EPO) will accept these electronic documents digitally signed by the USPTO as priority documents within the meaning of Rule 38(3) EPC.

2.1 The digitally-signed certified copy of a US patent application and the corresponding certification statement can be submitted to the EPO either by attaching them to an online submission of Form 1001, 1200 or 1038¹ or by submitting them on a CD.

¹ This applies notwithstanding No. 1 of the notice from the European Patent Office dated 3 December 2003 concerning the electronic filing of documents within the meaning of Rule 36 EPC (OJ EPO 2003, 609).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 septembre 2004, relatif au dépôt électronique de documents de priorité établis par l'Office des brevets et des marques des États-Unis

JO OEB 2004, 562

1. L'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) fournit, avec effet au 3 septembre 2004, des copies certifiées des demandes de brevet US déposées soit sur support papier, soit sous forme de fichiers électroniques, accompagnées d'une certification sous forme d'images faisant partie d'un fichier PDF (portable document format) signé numériquement et contenant des images TIFF des pages du document (tag image file format).

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/certcopies2.pdf>

Les demandeurs peuvent télécharger ces fichiers électroniques sur le site Internet de l'USPTO ou se les procurer sur CD auprès de l'Office américain. La signature numérique de l'USPTO garantit l'authenticité et l'intégrité des fichiers électroniques et toute modification de ces fichiers peut être détectée.

2. L'Office européen des brevets (OEB) accepte ces documents électroniques signés numériquement par l'USPTO comme documents de priorité au sens de la règle 38(3) CBE.

2.1 La copie d'une demande de brevet US, certifiée et signée numériquement, ainsi que la certification correspondante peuvent être adressées à l'OEB, soit comme pièces jointes lors de l'envoi en ligne des formulaires 1001, 1200 ou 1038¹, soit sur CD.

¹ Ceci s'applique nonobstant le point 1 du communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 décembre 2003, relatif au dépôt électronique de documents au sens de la règle 36 CBE (JO OEB 2003, 609).

2.2 Paperausdrucke dieser elektronischen Dokumente werden vom EPA **nicht** als Prioritätsunterlagen anerkannt.

3. Eine Mitteilung über die Einreichung elektronischer Prioritätsunterlagen beim EPA als Anmeldeamt nach dem PCT folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

4. Die vorliegende Mitteilung ersetzt die Mitteilung des EPA vom 28. August 2004 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen, die vom USPTO ausgestellt werden.

2.2 The EPO will **not** accept a paper printout of these electronic documents as a priority document.

3. A notice concerning the submission of electronic priority documents to the EPO acting as receiving Office under the PCT will follow at a later stage.

4. This notice replaces the notice from the EPO dated 28 August 2004 concerning the electronic filing of priority documents issued by the USPTO.

2.2 L'impression sur papier de ces documents électroniques **n'est pas** acceptée par l'OEB comme document de priorité.

3. Un communiqué concernant le dépôt de documents de priorité électroniques auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT sera publié ultérieurement.

4. Le présent communiqué remplace le communiqué de l'OEB, en date du 28 août 2004, relatif au dépôt électronique de documents de priorité fournis par l'USPTO.

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 1996 über die prioritätsbegründende Wirkung der "US-Provisional Application for Patent"

ABI. EPA 1996, 81

1. Mit Wirkung vom **8. Juni 1995** ist in den USA die Möglichkeit zur Einreichung einer vorläufigen Patentanmeldung eingeführt worden. Diese **"Provisional Application for Patent"** nach 35 USC § 111 (b) ermöglicht die vorläufige Anmeldung einer Erfindung beim Patent- und Markenamt der USA unter vereinfachten Voraussetzungen. Um einen wirksamen Anmeldetag zu begründen, genügt die Einreichung einer Erfindungsbeschreibung und der zum Verständnis der Erfindung erforderlichen Zeichnungen.

2. Die Provisional Application als solche kann nicht zur Erteilung eines Patents führen, da sie nicht geprüft wird und 12 Monate nach Einreichung als zurückgenommen gilt. Sie begründet jedoch ein **Prioritätsdatum für eine reguläre nationale Nachanmeldung** der Erfindung, die innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag der Provisional Application eingereicht wird und auf diese Bezug nimmt (USC 35 § 119 (e)).

3. Da die Provisional Application sachlich den Voraussetzungen entspricht, die das Prioritätsrecht des EPÜ an eine prioritätsbegründende vorschriftsmäßige nationale Anmeldung stellt und es auf das weitere Schicksal dieser Anmeldung nicht ankommt, erkennt das EPA unter Hinweis auf die selbständige Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern des EPA und der Gerichte der Vertragsstaaten die **Provisional Application for Patent** als eine **prioritätsbegründende Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ** an.

Notice from the President of the European Patent Office dated 26 January 1996 concerning the priority conferring effect of the "US provisional application for patent"

OJ EPO 1996, 81

1. With effect from **8 June 1995** it has been possible to file a provisional patent application in the USA. The **"provisional application for patent"** provided for in 35 USC, section 111(b), allows applicants to file a provisional application with USPTO under simplified conditions. In order to establish an effective filing date, all that need be submitted are a description of the invention and the drawings necessary for an understanding of the invention.

2. The provisional application cannot as such lead to the grant of a patent as it is not examined and is deemed abandoned 12 months after filing. It does however give rise to a **priority date for a subsequent, regular national application** for the invention which is filed within 12 months of the date of filing of the provisional application with a reference to the provisional application (35 USC, section 119(e)).

3. Since the provisional application meets in substantive terms the requirements the EPC places on a duly filed national application in order to establish priority and because the subsequent fate of this filing is immaterial, the EPO, while acknowledging the independent decision-making competence of the EPO boards of appeal and the courts of the contracting states, recognises the **provisional application for patent** as **giving rise to a right of priority within the meaning of Article 87(1) EPC**.

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 1996, relatif à l'effet constitutif de priorité de la "US-Provisional Application for Patent"

JO OEB 1996, 81

1. Depuis le **8 juin 1995**, il est possible de déposer aux Etats-Unis une demande de brevet provisoire. Cette **"Provisional Application for patent"** au sens du titre 35 USC § 111 (b) permet le dépôt provisoire d'une invention auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, dans des conditions simplifiées. Pour établir une date de priorité valable, il suffit de déposer une description de l'invention et les dessins nécessaires pour comprendre cette dernière.

2. La demande provisoire ne peut donner lieu en tant que telle à la délivrance d'un brevet, puisqu'elle ne fait pas l'objet d'un examen et est réputée retirée 12 mois après le dépôt. Elle établit toutefois une **date de priorité pour une demande nationale régulière** déposée dans un délai de 12 mois suivant la date de dépôt de la demande provisoire et revendiquant la priorité de cette demande (titre 35 USC § 119 (e)).

3. Etant donné que la demande provisoire répond objectivement aux conditions de fond posées par le droit de priorité de la CBE à une demande nationale régulière établissant une priorité et que le sort ultérieur de cette demande est sans importance, l'OEB, en se référant à l'indépendance des chambres de recours de l'OEB et des tribunaux des Etats contractants dans leur pouvoir de décision, reconnaît la **demande de brevet provisoire** comme **demande établissant une priorité au sens de l'article 87 (1) CBE**.

C. Teilanmeldungen

C. Divisional applications

C. Demandes divisionnaires

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. August 2009 über die Änderung der Regel 36 (1) und (2) EPÜ (europäische Teilanmeldungen) und Folgeänderungen der Regeln 57 a) und 135 (2) EPÜ

ABI. EPA 2009, 481

Mit Beschluss vom 25. März 2009¹ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation Regel 36 (1) und (2) EPÜ über die Erfordernisse für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen und die Sprache, in der sie einzureichen sind, geändert. Daraus haben sich Folgeänderungen ergeben, nämlich erstens der Regel 57 a) EPÜ, um die Einreichung der Übersetzung einer Teilanmeldung in die Liste der Formerfordernisse aufzunehmen, die geprüft werden müssen, nachdem der Anmeldetag einer Anmeldung feststeht, und zweitens der Regel 135 (2) EPÜ, um die für die Einreichung von Teilanmeldungen eingeführten Fristen von der Weiterbehandlung auszuschließen.

Die vorliegende Mitteilung enthält weitere Informationen zu diesen Änderungen und den Übergangsbestimmungen, die anwendbar sind, bis die überarbeiteten Richtlinien für die Prüfung im EPA zur Verfügung stehen.

I. Erfordernisse für die Einreichung von Teilanmeldungen

Hinsichtlich der Frist, in der eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, müssen zwei Erfordernisse erfüllt sein:

- i) Die Anmeldung, die geteilt werden soll (die "Stammanmeldung", auf der die Teilanmeldung beruht) muss anhängig sein, und
- ii) mindestens eine der beiden nachstehenden Fristen darf noch nicht abgelaufen sein:

a) die Frist für die **freiwillige** Teilung nach Regel 36 (1) a) EPÜ oder

b) gegebenenfalls die Frist für die **obligatorische** Teilung nach Regel 36 (1) b) EPÜ.

¹ CA/D 2/09 vom 25. März 2009, ABI. EPA 2009, 296.

Notice from the European Patent Office dated 20 August 2009 concerning amended Rule 36(1) and (2) EPC (European divisional applications) and consequential amendments to Rules 57(a) and 135(2) EPC

OJ EPO 2009, 481

By decision of 25 March 2009¹, the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rule 36(1) and (2) EPC as to the requirements for filing European divisional applications and the language in which they are to be filed. Consequential amendments were necessary, first to Rule 57(a) EPC, in order to add the filing of the translation of a divisional application to the list of formal requirements to be examined after the application has been accorded a date of filing, and second to Rule 135(2) EPC, in order to exclude the periods introduced for the filing of divisional applications from further processing.

The present notice gives more information about these amendments and the transitional provisions applicable until the revised Guidelines for Examination in the EPO become available.

I. Filing requirements for divisional applications

With regard to when a divisional application can be filed, there are two requirements which must be met:

- (i) the application to be divided (the "parent" application on which the divisional is based) must be pending, and
- (ii) at least one of the two periods mentioned below must not yet have expired:

(a) the period for **voluntary** division under Rule 36(1)(a) EPC or

(b) the period for **mandatory** division under Rule 36(1)(b) EPC, where applicable.

¹ CA/D 2/09 of 25 March 2009, OJ EPO 2009, 296.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 août 2009, relatif à la modification de la règle 36(1) et (2) CBE (demandes divisionnaires européennes) et aux modifications consécutives des règles 57 a) et 135(2) CBE

JO OEB 2009, 481

Par décision du 25 mars 2009¹, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la règle 36(1) et (2) CBE concernant les exigences prévues pour le dépôt des demandes divisionnaires européennes et la langue dans laquelle elles doivent être déposées. Des modifications consécutives ont dû être apportées, en premier lieu à la règle 57 a) CBE, afin d'ajouter la production de la traduction de la demande divisionnaire à la liste des exigences de forme devant être examinées après qu'une date de dépôt a été accordée à la demande, et en deuxième lieu à la règle 135(2) CBE, afin d'exclure de la poursuite de la procédure les délais introduits pour le dépôt de demandes divisionnaires.

Le présent communiqué donne de plus amples informations concernant ces modifications et les dispositions transitoires applicables jusqu'à ce que le texte révisé des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB soit disponible.

I. Exigences prévues pour le dépôt de demandes divisionnaires

Une demande divisionnaire peut être déposée si les deux exigences suivantes sont remplies :

- i) la demande à diviser (la demande "initiale" sur laquelle la demande divisionnaire est fondée) doit encore être en instance et
- ii) au moins l'un des deux délais suivants ne doit pas encore avoir expiré :

a) le délai applicable aux divisions **volontaires**, visé à la règle 36(1)a) CBE, ou

b) le cas échéant, le délai applicable aux divisions **obligatoires**, visé à la règle 36(1)b) CBE.

¹ CA/D 2/09 du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 296.

Der Begriff "frühere Anmeldung" in Regel 36 (1) EPÜ bezieht sich auf die unmittelbar vorangehende Stamm Anmeldung, auf der die Teilanmeldung beruht. Er ist zu unterscheiden von der Formulierung "früheste Anmeldung", die ebenfalls in Regel 36 (1) EPÜ erscheint; handelt es sich um eine Teilanmeldung erster Generation (d. h. eine Anmeldung, deren unmittelbar vorangehende Stamm Anmeldung nicht selbst eine Teilanmeldung ist), so beziehen sich beide Begriffe auf dieselbe Anmeldung.

a) Freiwillige Teilung

Die geänderte Regel 36 (1) a) EPÜ sieht vor, dass eine Teilanmeldung auf der Grundlage einer früheren, anhängigen Anmeldung eingereicht werden kann, sofern sie vor Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach dem ersten Bescheid der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung eingereicht wird, zu der ein Bescheid ergangen ist.

Unter dem "ersten Bescheid der Prüfungsabteilung" ist eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) EPÜ oder gegebenenfalls Regel 71 (3) EPÜ zu verstehen. Mit der Zustellung der Stellungnahme zur Recherche beginnt diese 24-Monatsfrist nicht zu laufen, weil die Prüfungsabteilung noch nicht für die Anmeldung verantwortlich ist. Hat der Anmelder jedoch auf sein Recht verzichtet, die Mitteilung nach Regel 70 (2) EPÜ zu erhalten, so ergeht keine Stellungnahme zur Recherche, sondern eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) EPÜ. Mit der Zustellung dieser Mitteilung **beginnt** die 24-Monatsfrist zu laufen.

Die frühere (Stamm)Anmeldung, auf der die Teilanmeldung beruhen muss, muss zu dem Zeitpunkt, zu dem die Teilanmeldung eingereicht wird, noch anhängig sein. Erlischt sie oder wird sie zurückgenommen, bevor im Prüfungsverfahren der erste sie betreffende Bescheid ergeht, so kann keine Teilanmeldung mehr eingereicht werden. Dasselbe gilt, wenn die Anhängigkeit der früheren (Stamm)Anmeldung nach der Zustellung des vorstehend erwähnten ersten Bescheids, aber vor Ablauf der 24-Monatsfrist endet.

The term "earlier application" in Rule 36(1) EPC refers to the immediate parent application on which the divisional application is based. This term is distinct from the term "earliest application" also appearing in Rule 36(1) EPC, although, in the case of a first-generation divisional application (where the immediate parent is not itself a divisional), they both refer to the same application.

(a) Voluntary division

Amended Rule 36(1)(a) EPC provides that a divisional application may be filed on the basis of a pending earlier application before the expiry of a time limit of 24 months from the examining division's first communication in respect of the earliest application for which a communication has been issued.

The "examining division's first communication" is a communication under Article 94(3) and Rule 71(1), (2) EPC or, where appropriate, Rule 71(3) EPC. The notification of the search opinion does not cause this 24-month period to start because the examining division is not yet responsible for the application. However, in cases where the applicant has waived his right to receive the communication according to Rule 70(2) EPC, then no search opinion is issued, but rather a communication according to Article 94(3) and Rule 71(1), (2) EPC. Notification of this communication **does** cause the 24-month period to start.

The earlier (parent) application on which the divisional is to be based has to be pending at the time the divisional application is filed. If it lapses or is withdrawn before the first communication relating to it is sent in examination proceedings, then a divisional application may no longer be filed. The same applies if the earlier (parent) application ceases to be pending after the notification of the first communication referred to above, but before expiry of the 24-month period.

L'expression "demande antérieure" qui figure à la règle 36(1) CBE désigne la demande initiale immédiate sur laquelle la demande divisionnaire est fondée. Elle est à distinguer de l'expression "demande la plus ancienne", qui apparaît également à la règle 36(1) CBE. Ces deux expressions se rapportent cependant à une seule et même demande dans le cas d'une demande divisionnaire de première génération (c'est-à-dire une demande dont la demande initiale immédiate n'est pas elle-même une demande divisionnaire).

a) Division volontaire

La règle 36(1)a) CBE modifiée dispose qu'une demande divisionnaire peut être déposée sur la base d'une demande antérieure encore en instance avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise.

La "première notification de la division d'examen" est une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) CBE ou, le cas échéant, de la règle 71(3) CBE. Le délai de vingt-quatre mois susmentionné ne commence pas à courir avec la signification de l'avis au stade de la recherche, puisque la division d'examen n'est pas encore responsable de la demande. Cependant, si le demandeur a renoncé au droit de recevoir la notification visée à la règle 70(2) CBE, il n'est pas émis d'avis au stade de la recherche, mais une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) CBE. Le délai de vingt-quatre mois **commence** à courir avec la signification de cette notification.

La demande antérieure (initiale) qui doit servir de base à la demande divisionnaire doit encore être en instance à la date à laquelle la demande divisionnaire est déposée. Si elle s'éteint ou si elle est retirée avant que la première notification la concernant ne soit envoyée au cours de la procédure d'examen, il ne peut plus être déposé de demande divisionnaire. Il en va de même lorsque la demande antérieure (initiale) cesse d'être en instance après la signification de la première notification susmentionnée, mais avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois.

Im Fall einer Kette von europäischen Teilanmeldungen muss die 24-Monatsfrist ab dem Tag berechnet werden, an dem die Prüfungsabteilung den ersten Bescheid zur frühesten Anmeldung der Kette erlassen hat, z. B. zur ursprünglichen Stammanmeldung.

In the case of a sequence of European divisional applications, the 24-month time limit is to be calculated from the date on which the examining division's first communication was issued for the earliest application in the sequence, e.g. the grandparent application.

Dans le cas d'une série de demandes divisionnaires européennes, le délai de vingt-quatre mois doit être calculé à compter de la date à laquelle la division d'examen a émis la première notification pour la demande la plus ancienne de la série, par exemple une demande qui remonte à deux générations.

b) Obligatorische Teilung

Gemäß der neuen Regel 36 (1) b) EPÜ kann eine Teilanmeldung auf der Grundlage einer früheren, anhängigen Anmeldung eingereicht werden, sofern sie vor Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach **einem** Bescheid eingereicht wird, in dem die Prüfungsabteilung einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPÜ erhoben hat, vorausgesetzt, sie hat diesen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im genannten Bescheid **zum ersten Mal** erhoben.

(b) Mandatory division

Under new Rule 36(1)(b) EPC a divisional application may be filed on the basis of a pending earlier application before the expiry of a time limit of 24 months from **any** communication in which the examining division raises a non-unity objection according to Article 82 EPC, with the proviso that this finding of lack of unity is raised for the **first time** in the said communication.

b) Division obligatoire

Conformément à la nouvelle règle 36(1)(b) CBE, une demande divisionnaire peut être déposée sur la base d'une demande antérieure encore en instance avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de **toute** notification dans laquelle la division d'examen objecte une absence d'unité au titre de l'article 82 CBE, à condition que cette objection de défaut d'unité soit soulevée **pour la première fois** dans ladite notification.

Ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit wird in der Regel im ersten Bescheid der Prüfungsabteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) EPÜ erhoben oder – wenn er bereits in der Recherchenphase erhoben wurde – bestätigt. Mit der Bestätigung der Feststellung einer mangelnden Einheitlichkeit in einer späteren Mitteilung der Prüfungsabteilung beginnt die Frist für die obligatorische Teilung nicht erneut zu laufen. Eine neue 24-Monatsfrist kann nur dann in Gang gesetzt werden, wenn die Prüfungsabteilung in einer Mitteilung einen neuen, anderen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhebt.

A non-unity objection is typically raised in the examining division's first communication pursuant to Article 94(3) and Rule 71(1), (2) EPC or, if already raised at the search stage, maintained therein. The confirmation of a finding of lack of unity in a subsequent communication from the examining division does not cause the period for mandatory division to start again. A new time limit of 24 months can only be triggered by a communication from the examining division in which a new, different non-unity objection is raised.

Généralement, une objection d'absence d'unité est soulevée dans la première notification émise par la division d'examen au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) CBE, ou maintenue dans cette première notification si elle a déjà été invoquée au stade de la recherche. Le délai prévu pour les divisions obligatoires ne recommence pas à courir avec la confirmation d'une objection d'absence d'unité dans une notification ultérieure de la division d'examen. Le nouveau délai de vingt-quatre mois ne peut commencer à courir que sur la base d'une notification dans laquelle la division d'examen soulève une objection nouvelle et différente pour absence d'unité.

Die Frist für eine obligatorische Teilung kann auch mit der Zustellung einer Ladung zur mündlichen Verhandlung oder der Niederschrift einer telefonischen oder persönlichen Rücksprache, aber auch dem Tag einer mündlichen Verhandlung oder einer telefonischen oder persönlichen Rücksprache (je nachdem, ob die Niederschrift zu einem späteren Zeitpunkt oder unmittelbar zugestellt wird) in Gang gesetzt werden, sofern die mangelnde Einheitlichkeit bei der jeweiligen Gelegenheit zum ersten Mal festgestellt wurde.

The notification of a summons to oral proceedings or of the minutes of a telephone call or a personal interview, but also the date of oral proceedings or of a telephone call or a personal interview (depending on whether the relevant minutes are notified at a later date or immediately), can also qualify as a trigger for the filing of a mandatory divisional application, provided that the finding of lack of unity is raised for the first time on the occasion in question.

La signification d'une citation à une procédure orale ou du compte rendu d'un entretien téléphonique ou d'une entrevue, mais aussi la date d'une procédure orale, d'un entretien téléphonique ou d'une entrevue (selon que le compte rendu est signifié ultérieurement ou immédiatement) peuvent aussi être considérées comme point de départ pour le dépôt d'une demande divisionnaire obligatoire, à condition que l'objection d'absence d'unité soit soulevée pour la première fois à cette occasion.

Hingegen kann eine Mitteilung nach der neuen Regel 137 (5) EPÜ die Frist für die obligatorische Teilung nicht auslösen, weil ein solcher Einwand nicht als Einwand nach Artikel 82 EPÜ gilt.

Die Frist für die obligatorische Teilung beginnt nach Regel 36 (1) b) EPÜ auch nicht mit der Zustellung der Stellungnahme zur Recherche zu laufen, in der ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird, weil die Prüfungsabteilung zu diesem Zeitpunkt noch nicht für die Anmeldung verantwortlich ist. Hat der Anmelder jedoch auf sein Recht verzichtet, die Mitteilung nach Regel 70 (2) EPÜ zu erhalten, so ergeht keine Stellungnahme zur Recherche, sondern eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) EPÜ. Wird in dieser Mitteilung ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, so **beginnt** mit ihrer Zustellung die 24-Monatsfrist für die obligatorische Teilung zu laufen. Bei Teilanmeldungen erster Generation (d. h. Teilanmeldungen, bei denen die frühere Anmeldung, auf der sie beruhen, nicht selbst eine Teilanmeldung ist) kann die Frist für die obligatorische Teilung nicht vor der Frist für die freiwillige Teilung ablaufen. In den meisten Fällen laufen die beiden Fristen gleichzeitig ab, weil der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit in der Regel im ersten Bescheid der Prüfungsabteilung erhoben oder – wenn er bereits in der Recherchenphase erhoben wurde – bestätigt wird.

c) Allgemeiner Hinweis

Für die Berechnung sowohl der 24-Monatsfrist für die freiwillige Teilung als auch der für die obligatorische Teilung von Anmeldungen gilt die in Regel 126 (2) EPÜ vorgesehene Zehn-Tage-Regel.

II. Spracherfordernisse

Gemäß der geänderten Regel 36 (2) EPÜ ist eine Teilanmeldung in der Verfahrenssprache der früheren (Stamm)Anmeldung einzureichen. Sie kann, wenn Letztere nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts

In contrast, a communication under new Rule 137(5) EPC cannot cause the period for mandatory division to start, as the relevant objection does not qualify as an objection under Article 82 EPC.

Further, the notification of a search opinion raising an objection of a lack of unity of invention does not cause the period for mandatory division to start according to Rule 36(1)(b) EPC, because the examining division is not yet responsible for the application. However, in cases where the applicant has waived his right to receive the communication according to Rule 70(2) EPC, then no search opinion is issued, but rather a communication according to Article 94(3) and Rule 71(1), (2) EPC. Notification of this communication, where it raises an objection of a lack of unity, **does** cause the 24-month period for mandatory division to start. For first-generation divisional applications (where the earlier application on which the divisional is based is not itself a divisional), it is not possible for the period for mandatory division to expire earlier than the period for voluntary division. In most cases the two periods will expire at the same time, because the unity objection is typically raised in a first communication from the examining division or, if already raised at the search stage, maintained therein.

(c) General matters

The ten-day rule as provided for in Rule 126(2) EPC applies for the purposes of calculating the 24-month time limit for both voluntary and mandatory divisional applications.

II. Language requirements

According to Rule 36(2) EPC as amended, a divisional application must be filed in the language of the proceedings of the earlier (parent) application. If the latter was not in an official language of the European Patent Office, the

En revanche, le délai prévu pour les divisions obligatoires ne peut commencer à courir avec une notification établie au titre de la nouvelle règle 137(5) CBE, l'objection en question n'étant pas considérée comme une objection au titre de l'article 82 CBE.

De même, le délai prévu pour les divisions obligatoires ne commence pas à courir au titre de la règle 36(1)(b) CBE avec la signification de l'avis au stade de la recherche soulevant une objection d'absence d'unité de l'invention, puisque la division d'examen n'est pas encore responsable de la demande. Cependant, lorsque le demandeur a renoncé au droit de recevoir la notification visée à la règle 70(2) CBE, il n'est pas émis d'avis au stade de la recherche, mais une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) CBE. Le délai de vingt-quatre mois applicable aux divisions obligatoires **commence** à courir avec la signification de cette notification, si celle-ci soulève une objection d'absence d'unité. Pour les demandes divisionnaires de première génération (c'est-à-dire les demandes divisionnaires pour lesquelles la demande antérieure sur laquelle elles sont fondées n'est pas elle-même une demande divisionnaire), le délai prévu pour les divisions obligatoires ne peut expirer plus tôt que le délai prévu pour les divisions volontaires. Dans la plupart des cas, ces deux délais expireront en même temps, car généralement, l'objection d'absence d'unité est soulevée dans une première notification de la division d'examen, ou maintenue dans cette première notification si elle a déjà été invoquée au stade de la recherche.

c) Information d'ordre général

La règle des dix jours prévue à la règle 126(2) CBE s'applique pour le calcul du délai de vingt-quatre mois afférent aux demandes divisionnaires volontaires comme aux demandes divisionnaires obligatoires.

II. Exigences linguistiques

Conformément à la règle 36(2) CBE telle que modifiée, une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure (initiale). Si cette dernière n'a pas été rédigée dans une langue

abgefasst war, in der Sprache der früheren Anmeldung eingereicht werden; eine Übersetzung in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung nachzureichen. Gemäß Regel 57 a) EPÜ wird geprüft, ob die Übersetzung ordnungsgemäß eingereicht wurde.

divisional application may be filed in the language of the earlier application. A translation into the language of the proceedings for the earlier application must then be filed within two months of the filing of the divisional application. Due filing of the translation is examined pursuant to Rule 57(a) EPC.

officielle de l'Office européen des brevets, la demande divisionnaire peut être déposée dans la langue de la demande antérieure. Une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Conformément à la règle 57 a) CBE, un examen est effectué afin d'établir si la traduction a bien été produite.

III. Rechtsmittel

Ein Versäumnis der 24-Monatsfrist hat zur Rechtsfolge, dass die Anmeldung nicht als europäische Teilanmeldung behandelt werden kann.

III. Means of redress

The legal consequence of non-compliance with the 24-month time limit is that the application cannot be treated as a European divisional application.

III. Voies de recours

Le non-respect du délai de vingt-quatre mois a pour conséquence juridique que la demande ne peut être traitée comme une demande divisionnaire européenne.

Aufgrund der beträchtlichen Länge der betreffenden Fristen hat der Verwaltungsrat beschlossen, sie von der Weiterbehandlung auszuschließen, und Regel 135 (2) EPÜ entsprechend geändert. Dem Versäumnis jeder der beiden 24-Monatsfristen kann jedoch durch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 und Regel 136 (1) und (2) EPÜ abgeholfen werden.

Taking into account the considerable length of the time limits involved, the Administrative Council decided to exclude them from further processing by amending Rule 135(2) EPC accordingly. Re-establishment of rights under Article 122 and Rule 136(1), (2) EPC, however, remains available in order to remedy the failure to observe either 24-month time limit.

Compte tenu de la durée considérable des délais concernés, le Conseil d'administration a décidé de les exclure de la poursuite de la procédure en modifiant la règle 135(2) CBE en conséquence. La restitutio in integrum au titre de l'article 122 et de la règle 136(1) et (2) CBE peut néanmoins être requise pour remédier à l'inobservation de chacun des deux délais de vingt-quatre mois.

IV. Übergangsbestimmungen

Die geänderte Fassung der Regel 36 EPÜ gilt nur für europäische Teilanmeldungen, die nach ihrem Inkrafttreten eingereicht werden, d. h. ab dem 1. April 2010.

IV. Transitional provisions

The amended version of Rule 36 EPC will apply only to European divisional applications filed after its entry into force, i.e. on or after 1 April 2010.

IV. Dispositions transitoires

La version modifiée de la règle 36 CBE s'appliquera uniquement aux demandes divisionnaires européennes déposées après son entrée en vigueur, c'est-à-dire à compter du 1^{er} avril 2010.

Sind die in der geänderten Regel 36 (1) EPÜ vorgesehenen Fristen vor dem 1. April 2010 abgelaufen, so kann eine Teilanmeldung noch innerhalb von sechs Monaten nach diesem Datum eingereicht werden, d. h. bis zum 1. Oktober 2010.

If the time limits provided for in amended Rule 36(1) EPC have expired before 1 April 2010, a divisional application may still be filed within six months of that date, i.e. until 1 October 2010.

Si les délais prévus à la règle 36(1) CBE modifiée ont expiré avant le 1^{er} avril 2010, une demande divisionnaire pourra encore être déposée dans un délai de six mois à compter de cette date, c'est-à-dire jusqu'au 1^{er} octobre 2010.

Laufen die betreffenden Fristen am 1. April 2010 noch, so werden sie mindestens sechs Monate weiterlaufen. Mit anderen Worten: Für Anmeldungen, die am 1. April 2010 anhängig sind und für die die Prüfungsabteilung einen ersten Bescheid erstellt oder (später) einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben hat, sodass die Fristen am genannten Tag noch laufen, endet die Frist nicht vor dem 1. Oktober 2010.

If the relevant time limits are still running on 1 April 2010, they will continue to do so for not less than six months. In other words, for any applications pending on 1 April 2010 and on which a first communication from the examining division has been issued or a non-unity objection has been (subsequently) raised, so that the time limits are still running on that date, the time limit will not expire before 1 October 2010.

Si les délais concernés courent encore le 1^{er} avril 2010, ils continueront de courir pendant une durée minimale de six mois. Autrement dit, si une demande est en instance le 1^{er} avril 2010 et qu'elle ait fait l'objet d'une première notification de la division d'examen ou qu'une objection d'absence d'unité ait été soulevée (ultérieurement) à son encontre, de sorte que les délais courent encore à cette date, le délai n'expirera pas avant le 1^{er} octobre 2010.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 2009 zur Feststellung des Datums des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zur Fristberechnung nach Regel 36 (1) a) EPÜ ab 1. April 2010

ABI. EPA 2009, 601

Im Hinblick auf die geänderte Regel 36 EPÜ¹, die am 1. April 2010 in Kraft treten wird, wurde in jüngster Zeit vermehrt die Frage an das EPA gerichtet, wie nach dem "ersten Bescheid der Prüfungsabteilung" recherchiert werden könne.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass unter dem in der neuen Regel 36 (1) a) EPÜ genannten "ersten Bescheid der Prüfungsabteilung" eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) EPÜ oder gegebenenfalls Regel 71 (3) EPÜ zu verstehen ist. Mit der Zustellung dieser Mitteilung zu der frühesten europäischen Patentanmeldung beginnt die 24-Monatsfrist zur Einreichung einer Teilanmeldung zu laufen, eines der beiden Erfordernisse für die **freiwillige** Teilung.

Anlässlich der Anfragen sei auf Folgendes hingewiesen:

Das vom EPA herausgegebene Jahresabonnement ESPACE Bulletin enthält bibliografische und verfahrenswesentliche Daten zu allen europäischen Patentanmeldungen und erteilten Patenten seit 1978. ESPACE Bulletin ist eine DVD/CD-ROM-Sammlung und wird regelmäßig aktualisiert.

In ESPACE Bulletin kann beispielsweise nach dem Namen des Anmelders oder des Vertreters, oder bestimmten Verfahrensereignissen wie der Absendung des ersten Prüfungsbescheids gesucht werden. Weitere Informationen zu den Recherchemöglichkeiten sind auf der Website des EPA unter http://www.epo.org/patents/patent-information/subscription/bulletin_de.html

¹ Siehe Mitteilung des EPA vom 20. August 2009, ABI. EPA 2009, 481.

Notice from the European Patent Office dated 26 October 2009 on the establishment of the date of the examining division's first communication for calculation of the time limit under Rule 36(1)(a) EPC as from 1 April 2010

OJ EPO 2009, 601

Amended Rule 36 EPC¹ will enter into force on 1 April 2010. In that connection, the EPO has recently received numerous enquiries concerning the search options available after the "Examining Division's first communication".

It will be recalled that the "Examining Division's first communication" referred to in new Rule 36(1)(a) EPC is a communication under Article 94(3) and Rule 71(1), (2) EPC or, where appropriate, Rule 71(3) EPC. The notification of this communication in respect of the earliest European patent application causes the 24-month period for filing a divisional application to start, which is one of the two requirements for **voluntary** division.

With regard to the enquiries referred to above:

The EPO's ESPACE Bulletin, which is available on subscription, contains bibliographic and procedurally relevant data relating to all European patent applications and granted patents since 1978. This DVD/CD-ROM collection is updated regularly.

ESPACE Bulletin can be searched, for instance, on the basis of the applicant's or representative's name, or of certain procedural acts such as the sending of the examining division's first communication. Further information on search options can be found on the EPO's website at <http://www.epo.org/patents/patent-information/subscription/bulletin.html>.

¹ See the notice from the EPO dated 20 August 2009, OJ EPO 2009, 481.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 octobre 2009, relatif à l'établissement de la date de la première notification de la division d'examen pour le calcul du délai selon la règle 36(1)a) CBE à compter du 1^{er} avril 2010

JO OEB 2009, 601

Eu égard à la règle 36 CBE modifiée¹, qui entrera en vigueur le 1^{er} avril 2010, l'OEB est de plus en plus souvent interrogé sur les possibilités de recherche après la "première notification de la division d'examen".

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la "première notification de la division d'examen" visée à la nouvelle règle 36(1)a) CBE est une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) CBE ou, le cas échéant, de la règle 71(3) CBE. Avec la signification de cette notification relative à la demande de brevet européen la plus ancienne, le délai de vingt-quatre mois pour le dépôt d'une demande divisionnaire commence à courir et l'une des deux exigences relatives à la division **délibérée** est ainsi remplie.

Eu égard aux demandes de renseignements, l'Office apporte les précisions suivantes :

La collection de DVD/CD-ROM "ESPACE Bulletin", qui est publiée par l'OEB et qui est soumise à un abonnement annuel, contient des données bibliographiques ou essentielles aux procédures pour l'ensemble des demandes EP et des brevets européens délivrés depuis 1978. ESPACE Bulletin est mis à jour régulièrement.

ESPACE Bulletin permet, par exemple, d'effectuer une recherche d'après le nom du demandeur ou du représentant, ou d'après des actes de procédure, tels que l'envoi de la première notification de la division d'examen. Le site Internet de l'OEB fournit d'autres informations sur les possibilités de recherche, à l'adresse http://www.epo.org/patents/patent-information/subscription/bulletin_fr.html.

¹ Cf. Communiqué de l'OEB en date du 20 août 2009, JO OEB 2009, 481.

abrufbar. Zwar wird eine Recherche in ESPACE Bulletin nicht sämtliche aller denkbaren Daten liefern, beispielsweise wenn unterschiedliche Schreibweisen des Namens des Anmelders angegeben worden waren, jedoch dürfte sie eine gute Ausgangsbasis sein.

Nähere Informationen zum Preis (derzeit EUR 262,- zzgl. Versandkosten), zur Bezugsmöglichkeit sowie zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter http://www.epo.org/patents/patent-information/ordering_de.html erhältlich. Auskünfte werden auch erteilt von der ESPACE-Beratung, zu kontaktieren per E-Mail unter der Adresse epal@epo.org.

Im Übrigen ist beabsichtigt, demnächst einen virtuellen Unterricht zu den Recherchemöglichkeiten des vom EPA angebotenen ESPACE-Produkts abzuhalten. Interessenten können nähere Einzelheiten über diese Veranstaltung unter der Internetadresse <http://epo.webex.com/> →SPACE Bulletin erfahren.

An ESPACE Bulletin search will not deliver every conceivable item of data. It will not do so, for instance, when an applicant's name has been spelt in different ways. Nevertheless, it should serve as a good starting point.

Information on prices (currently EUR 262.00 plus postage and packaging), where to order and general terms of business is available at <http://www.epo.org/patents/patent-information/ordering.html>. Alternatively, the ESPACE Advice Line can be contacted at epal@epo.org.

The EPO also intends to organise in the near future a virtual course of instruction setting out the search options for its ESPACE products. Further details can be found at <http://epo.webex.com/> →SPACE Bulletin.

Bien qu'une recherche dans ESPACE Bulletin ne puisse fournir toutes les données envisageables, par exemple parce que le nom du demandeur a été orthographié de différentes manières, il s'agit là d'une bonne base de départ.

De plus amples informations relatives au prix (actuellement de 262,- EUR, hors frais de port), aux possibilités d'abonnement, ainsi qu'aux conditions générales de livraison, figurent à l'adresse http://www.epo.org/patents/patent-information/ordering_fr.html. Des renseignements peuvent également être obtenus en contactant l'équipe ESPACE par courriel, à l'adresse epal@epo.org.

Par ailleurs, il est prévu d'organiser prochainement un cours virtuel sur les possibilités de recherche offertes par la gamme ESPACE de l'OEB. Les personnes intéressées peuvent obtenir des précisions à ce sujet à l'adresse Internet <http://epo.webex.com/> →SPACE Bulletin.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Juni 2010 über Mitteilungen nach der geänderten Regel 161 EPÜ

ABI. EPA 2010, 406

Mit Beschlüssen vom 25. März 2009¹ und 27. Oktober 2009² hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation mit Wirkung zum 1. April 2010 Regel 36 (1) EPÜ und Regel 161 EPÜ geändert.

In Mitteilungen vom 20. August 2009³, 15. Oktober 2009⁴ und 26. Oktober 2009⁵ hat das Europäische Patentamt (EPA) bereits über diese Regeländerungen informiert. Darüber hinaus sind seit dem 1. April 2010 die geänderten Prüfungsrichtlinien in Kraft, die in den Abschnitten A-IV, 1 sowie C-VI, 3.5.1 eingehende Ausführungen zur Praxis des EPA unter den geänderten Regeln enthalten. Informationen finden sich ebenso in Abschnitt II.6 des aktualisierten Merkblatts zum Formblatt für den Eintritt in die europäische Phase (EPA 1200 Merkblatt 07.10). Seit Ende April steht zudem auf der Website des EPA⁶ eine Präsentation zur Änderung der Regel 36 (1) EPÜ zur Verfügung.

Angeichts des Umstandes, dass die Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ durch die Prüfungsabteilung ergeht, sind beim EPA in jüngster Zeit vermehrt Fragen bezüglich der Relevanz dieser Mitteilung

Notice from the European Patent Office dated 29 June 2010 concerning communications under amended Rule 161 EPC

OJ EPO 2010, 406

By decisions dated 25 March 2009¹ and 27 October 2009², the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rule 36(1) EPC and Rule 161 EPC with effect from 1 April 2010.

The EPO has already issued information about these amendments in notices dated 20 August 2009³, 15 October 2009⁴ and 26 October 2009⁵. Sections A-IV, 1 and C-VI, 3.5.1 of the revised Guidelines for Examination in the EPO, which came into force on 1 April 2010, moreover, provide a detailed explanation of EPO practice under the amended provisions. Information is also set out under II.6 in the revised notes on EPO Form 1200, for entry into the European phase (EPO 1200 Notes 07.10). A presentation on the amendment of Rule 36(1) EPC has furthermore been available on the EPO's website since the end of April 2010.⁶

Due to the fact that the communication under Rule 161(1) EPC is issued by the examining division, the EPO has recently received numerous enquiries concerning the relevance of this communication for

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 29 juin 2010, relatif aux notifications au titre de la règle 161 CBE modifiée

JO OEB 2010, 406

Par décisions en date du 25 mars 2009¹ et du 27 octobre 2009², le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la règle 36(1) CBE et la règle 161 CBE avec effet à compter du 1^{er} avril 2010.

L'Office européen des brevets (OEB) a déjà fourni des informations concernant ces modifications dans des communiqués en date du 20 août 2009³, du 15 octobre 2009⁴ et du 26 octobre 2009⁵. Par ailleurs, les sections A-IV, 1 et C-VI, 3.5.1 des Directives relatives à l'examen, qui sont en vigueur depuis le 1^{er} avril 2010 dans leur version révisée, exposent en détail la pratique de l'OEB au titre des règles modifiées. Des informations figurent également au point II.6 de la notice actualisée concernant le formulaire relatif à l'entrée dans la phase européenne (OEB 1200 notice 07.10). Enfin, une présentation relative à la modification de la règle 36(1) CBE est disponible sur le site Internet de l'OEB⁶ depuis la fin du mois d'avril.

La notification au titre de la règle 161(1) CBE étant émise par la division d'examen, l'OEB est de plus en plus souvent interrogé sur l'importance de cette notification pour le calcul du délai selon la

¹ CA/D 2/09 vom 25.3.2009, ABI. EPA 2009, 296 sowie CA/D 3/09 vom 25.3.2009, ABI. EPA 2009, 299.

² CA/D 20/09 vom 27.10.2009, ABI. EPA 2009, 582.

³ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. August 2009 über die Änderung der Regel 36 (1) und (2) EPÜ (europäische Teilanmeldungen) und Folgeänderungen der Regeln 57 a) und 135 (2) EPÜ, ABI. EPA 2009, 481.

⁴ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Oktober 2009 über Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, ABI. EPA 2009, 533.

⁵ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 2009 zur Feststellung des Datums des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zur Fristberechnung nach Regel 36 (1) a) EPÜ ab 1. April 2010, ABI. EPA 2009, 601.

⁶ http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010_de.html.

¹ CA/D 2/09 of 25 March 2009, OJ EPO 2009, 296 as well as CA/D 3/09 of 25 March 2009, OJ EPO 2009, 299.

² CA/D 20/09 of 27 October 2009, OJ EPO 2009, 582.

³ Notice from the European Patent Office dated 20 August 2009 concerning amended Rule 36(1) and (2) EPC (European divisional applications) and consequential amendments to Rules 57(a) and 135(2) EPC, OJ EPO 2009, 481.

⁴ Notice from the European Patent Office dated 15 October 2009 concerning amendments to the Implementing Regulations to the European Patent Convention, OJ EPO 2009, 533.

⁵ Notice from the European Patent Office dated 26 October 2009 on the establishment of the date of the examining division's first communication for calculation of the time limit under Rule 36(1)(a) EPC as from 1 April 2010, OJ EPO 2009, 601.

⁶ <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010.html>.

¹ CA/D 2/09 du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 296 et CA/D 3/09 du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 299.

² CA/D 20/09 du 27 octobre 2009, JO OEB 2009, 582.

³ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 août 2009, relatif à la modification de la règle 36(1) et (2) CBE (demandes divisionnaires européennes) et aux modifications consécutives des règles 57 a) et 135(2) CBE, JO OEB 2009, 481.

⁴ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, JO OEB 2009, 533.

⁵ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 octobre 2009, relatif à l'établissement de la date de la première notification de la division d'examen pour le calcul du délai selon la règle 36(1)a) CBE à compter du 1^{er} avril 2010, JO OEB 2009, 601.

⁶ http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010_fr.html.

für die Berechnung der Frist nach Regel 36 (1) EPÜ eingegangen. Des Weiteren gab es eine Reihe von Anfragen bezüglich der Bedeutung der unterschiedlichen Mitteilungen nach Regel 161 EPÜ.

I. Mitteilung nach Regel 161 EPÜ kein "Bescheid" im Sinne der geänderten Regel 36 (1) EPÜ

1. Unter einem "Bescheid" im Sinne der geänderten Regel 36 (1) EPÜ, welcher – soweit es sich um den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung handelt bzw. die Prüfungsabteilung mit diesem Bescheid zum ersten Mal einen Uneinheitlichkeits-einwand erhebt – die Frist für die freiwillige bzw. obligatorische Teilung in Gang setzt, ist eine substantielle Mitteilung zu verstehen, welche die Ansicht der Prüfungsabteilung darlegt, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Zwar nimmt die geänderte Regel 36 (1) EPÜ nicht ausdrücklich auf einen "*substantiellen* Bescheid" Bezug; in Übereinstimmung mit der Gesetzgebungshistorie soll der Anmelder jedoch die Möglichkeit haben, Teilanmeldungen innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten einzureichen, nachdem er über die Ansicht der Prüfungsabteilung bezüglich der Übereinstimmung der Anmeldung mit den Erfordernissen des EPÜ unterrichtet wurde.

2. Eine Mitteilung nach Regel 161 EPÜ (sowohl in der geänderten als auch in der bis zum 31. März 2010 gültigen Fassung) ist – auch soweit diese in Übereinstimmung mit Regel 10 EPÜ im Namen der Prüfungsabteilung ergeht – **kein substantieller Bescheid im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ und löst daher nicht die Frist für die freiwillige oder obligatorische Einreichung von Teilanmeldungen aus.**⁷ Vielmehr handelt sich bei einer Mitteilung nach

the calculation of the time limit under Rule 36(1) EPC. In addition, users have sought guidance with regard to the different communications under Rule 161 EPC.

I. Communication under Rule 161 EPC: not a "communication" within the meaning of amended Rule 36(1) EPC

1. A "communication" within the meaning of amended Rule 36(1) EPC causes the time limit for the voluntary or mandatory filing of divisional applications to start, provided it is the first communication from the examining division or the examining division raises a non-unity objection for the first time in said communication. Such a communication is understood to be a substantive communication which sets out the examining division's opinion as to whether the application or invention to which it relates meets the requirements of the Convention. Even though amended Rule 36(1) EPC does not explicitly refer to a *substantive* communication, it derives from the legislative history that the applicant should be allowed to file a divisional application up to twenty-four months after having been informed of the examining division's opinion with regard to compliance of the application with the EPC.

2. A communication under Rule 161 EPC (both in its amended form as well as in the version applicable until 31 March 2010), despite emanating from the examining division in compliance with Rule 10 EPC, **is not a substantive communication within the meaning of amended Rule 36(1) EPC and therefore does not cause the time limit for the filing of voluntary or mandatory divisional applications to start.**⁷ Rather, a communication under Rule 161

règle 36(1) CBE. La signification des différentes notifications au titre de la règle 161 CBE suscite également des interrogations.

I. Notification au titre de la règle 161 CBE – pas une "notification" au sens de la règle 36(1) CBE modifiée

1. Une "notification" au sens de la règle 36(1) CBE modifiée qui – pour autant qu'il s'agisse de la première notification de la division d'examen ou que la division d'examen soulève pour la première fois une objection d'absence d'unité au moyen de cette notification – déclenche le délai pour le dépôt volontaire ou obligatoire d'une demande divisionnaire, constitue une notification quant au fond qui exprime l'avis de la division d'examen sur la question de savoir si la demande ou l'invention qui en fait l'objet satisfait aux exigences de la CBE. Bien que la règle 36(1) CBE modifiée ne fasse pas expressément référence à une "*notification quant au fond*", il résulte de la genèse législative que le demandeur doit avoir la possibilité de déposer une demande divisionnaire dans un délai de vingt-quatre mois après avoir été informé de l'avis de la division d'examen concernant la conformité de sa demande à la CBE.

2. Une notification au titre de la règle 161 CBE (tant dans sa version modifiée que dans celle applicable jusqu'au 31 mars 2010) – même si elle est émise par la division d'examen conformément à la règle 10 CBE – **ne constitue pas une notification quant au fond au sens de la règle 36(1) CBE modifiée et ne déclenche donc pas le délai pour le dépôt volontaire ou obligatoire de demandes divisionnaires.**⁷ Cette notification – qui est conforme aux exigences

⁷ A-IV, 1.1.1.2 der Richtlinien enthält eine abschließende Liste der Ereignisse, mit deren Eintritt die Frist für die freiwillige Teilung zu laufen beginnt; siehe auch den am 14.6.2010 auf der Website des EPA veröffentlichten Hinweis in Bezug auf die klarstellende Änderung von Teil A-IV, 1.1.1.2. der Richtlinien.

⁷ A-IV, 1.1.1.2 contains an exclusive list of events from which the period for voluntary division is calculated; see also the note published on the EPO website on 14 June 2010 regarding the clarifying amendment of Part A-IV, 1.1.1.2 of the Guidelines.

⁷ La section A-IV, 1.1.1.2 des Directives comporte une liste exhaustive des actions à partir desquelles est calculé le délai afférent aux divisions volontaires ; cf. également la note publiée le 14 juin 2010 sur le site Internet de l'OEB concernant la modification de la section A-IV, 1.1.1.2. des Directives à des fins de clarification.

Regel 161 EPÜ um eine – den Anforderungen des PCT⁸ Rechnung tragende – im Wesentlichen formelle Mitteilung ohne eigenen substanziellen Inhalt (siehe nachstehend II). Diese Mitteilung nimmt auf den schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde (WO-ISA), den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) oder Erläuterungen in einem ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) Bezug, enthält aber noch nicht die Ansicht der Prüfungsabteilung selbst, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Vielmehr dient die Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ der Vorbereitung und Beschleunigung der *sich anschließenden* Diskussion mit der Prüfungsabteilung, indem der Anmelder die Ergebnisse der internationalen Phase bereits berücksichtigt hat.

II. Unterschiedliche Mitteilungen nach Regel 161 EPÜ (EPA Formblätter 1226A, B und C)

3. Gemäß Regel 161 (1) EPÜ fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb eines Monats nach der entsprechenden Mitteilung die im WO-ISA, IPER oder SISR festgestellten Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern. Waren der WO-ISA oder, falls zutreffend, der IPER oder die Erläuterungen im SISR negativ und hat der Anmelder bei Eintritt in die europäische Phase weder Änderungen eingereicht oder aufrechterhalten noch Bemerkungen eingereicht, so ergeht in diesem Fall Formblatt EPA 1226A. Auf diese Mitteilung *muss* der Anmelder innerhalb der Einmonatsfrist reagieren; andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 161 (1) Satz 3 EPÜ). Auf die Möglichkeit, die Weiterbehandlung der Anmeldung (Artikel 121 und Regel 135 EPÜ) oder eine Entscheidung nach Regel 112 (2) EPÜ zu beantragen, wird hingewiesen.

4. Waren der WO-ISA, der vom EPA erstellte IPER oder die Erläuterungen im SISR positiv (ausgehend von den in B-XII, 3.9 der Richtlinien dargelegten Grundsätzen) oder hat der Anmelder bei

EPC, which fulfils an EPO obligation under the PCT⁸, is essentially a formal communication without its own substantive content (see II infra). This communication refers to the written opinion of the International Searching Authority (WO-ISA), the international preliminary examination report (IPER) or explanations made in a supplementary international search report (SISR), but does not yet contain the examining division's own opinion as to whether the application or the invention to which it relates meets the requirements of the EPC. Instead, the purpose of the communication under Rule 161 EPC is to prepare and accelerate the *subsequent* discussion with the examining division, the results of the international phase having already been taken into account by the applicant.

II. Different communications under Rule 161 EPC (EPO Forms 1226A, B und C)

3. Under Rule 161(1) EPC, the EPO invites the applicant to correct any deficiencies noted in the WO-ISA, the IPER or the SISR and to amend the description, claims and drawings within a period of one month from the respective communication. Where the WO-ISA or, where applicable, the IPER or the SISR explanations was/were negative and the applicant has failed to file or maintain amendments or file comments upon entry into the European phase, EPO Form 1226A is issued. The applicant is required to respond to this communication within the one-month time limit or else the application is deemed to be withdrawn (Rule 161(1), sentence 3, EPC). The applicant's attention is drawn to the option of further processing of the application (Article 121 and Rule 135 EPC) or requesting a decision pursuant to Rule 112(2) EPC.

4. Where the WO-ISA, the IPER or the SISR explanations prepared by the EPO was/were positive (in accordance with the principles set out in B-XII, 3.9 of the Guidelines) or the applicant has already

du PCT⁸ – est essentiellement une notification formelle sans teneur concrète (cf. point II. ci-dessous). Elle se réfère à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA), au rapport d'examen préliminaire international (IPER) ou aux explications fournies dans un rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR), mais ne contient pas encore l'avis de la division d'examen sur la question de savoir si la demande ou l'invention qui en fait l'objet satisfait aux exigences de la CBE. La notification au titre de la règle 161(1) CBE sert plutôt à préparer et à accélérer la discussion *ultérieure* avec la division d'examen, les résultats de la phase internationale ayant déjà été pris en considération par le demandeur.

II. Différentes notifications au titre de la règle 161 CBE (formulaire 1226A, B et C de l'OEB)

3. Conformément à la règle 161(1) CBE, l'OEB invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans la WO-ISA, dans l'IPER ou dans le SISR et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai d'un mois à compter d'une notification correspondante. Si la WO-ISA ou, le cas échéant, l'IPER ou les explications fournies dans le SISR était (étaient) défavorable(s) et si le demandeur n'a ni déposé ou maintenu des modifications ni présenté d'observations lors de l'entrée dans la phase européenne, le formulaire 1226A de l'OEB est alors établi. Le demandeur est *tenu* de répondre à cette notification dans le délai d'un mois, faute de quoi sa demande est réputée retirée (règle 161(1) CBE, troisième phrase). Le demandeur est informé qu'il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande (article 121 et règle 135 CBE) ou une décision au titre de la règle 112(2) CBE.

4. Si la WO-ISA, l'IPER établi par l'OEB ou les explications fournies dans le SISR était (étaient) favorable(s) (conformément aux principes énoncés à la section B-XII, 3.9 des Directives) ou si le deman-

⁸ Siehe Artikel 28 i. V. m. Regel 52.1 a) PCT bzw. Artikel 41 i. V. m. Regel 78.1 a) PCT.

⁸ See Article 28 in conjunction with Rule 52.1(a) PCT and Article 41 in conjunction with Rule 78.1(a) PCT.

⁸ Cf. article 28 ensemble la règle 52.1.a) PCT et article 41 ensemble la règle 78.1.a) PCT.

Eintritt in die europäische Phase bereits Änderungen eingereicht oder in der internationalen Phase vorgenommene Änderungen aufrechterhalten und/oder Bemerkungen eingereicht, welche als Erwiderung gelten können, (und eindeutig angegeben, dass diese Änderungen und/oder Bemerkungen dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen sind) so ergeht keine *Aufforderung* nach Regel 161 (1) EPÜ. Vielmehr wird der Anmelder mit Formblatt EPA 1226B auf die *Möglichkeit* hingewiesen, zum WO-ISA, IPER oder SISR Stellung zu nehmen und die Anmeldeunterlagen zu ändern (vgl. Regel 137 (2) und (3) EPÜ). Auf diese Mitteilung muss der Anmelder nicht reagieren.

5. In Abweichung von dem unter den Nummern 3 und 4 dargestellten Verfahren kann der Anmelder in Fällen, in denen der WO-ISA oder IPER vor dem 1. April 2010 erstellt wurde, auch dann Formblatt EPA 1226A erhalten, wenn der WO-ISA oder IPER positiv war. Hat der Anmelder bis Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 161 (1) EPÜ nicht auf diese Mitteilung reagiert, prüft das EPA, ob der WO-ISA oder IPER positiv oder negativ war. Nur im Falle eines negativen WO-ISA bzw. IPER ergeht eine Rechtsverlustmitteilung nach Regel 112 (1) EPÜ. Folglich können Anmelder in diesen Übergangsfällen Formblatt EPA 1226A erhalten, mit welchem sie scheinbar zur Reaktion auf einen positiven WO-ISA oder IPER aufgefordert werden, obwohl in Wahrheit kein Rechtsverlust eintritt, wenn der Anmelder nicht Stellung nimmt.

6. Erstellt das EPA einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht zu einer Euro-PCT-Anmeldung, so wird der Anmelder mit Formblatt EPA 1226C gemäß Regel 161 (2) EPÜ auf die *Möglichkeit* hingewiesen, die Anmeldung vor Beginn der ergänzenden Recherche zu ändern. Diese Mitteilung entspricht der Mitteilung nach Regel 161 EPÜ in der bis zum 31. März 2010 geltenden Fassung; insoweit hat sich die Rechtslage nicht geändert.

filed amendments upon entry into the European phase or maintained amendments carried out during the international phase and/or filed comments which can be considered to be a reply (and has indicated that such amendments and/or comments are to form the basis for further prosecution of the application), no *invitation* is issued under Rule 161(1) EPC. Rather, the applicant's attention is drawn with EPO Form 1226B to the *possibility* of commenting on the WO-ISA, IPER or SISR and amending the application (see Rule 137(2) and (3) EPC). The applicant is not required to respond to this communication.

5. In deviation from the procedure set out in points 3 and 4, if the WO-ISA or IPER was issued before 1 April 2010, the applicant may receive EPO Form 1226A even if the WO-ISA or IPER was positive. If the one-month time limit specified under Rule 161(1) EPC for these cases then expires without a reaction from the applicant, the EPO will check whether the WO-ISA or IPER was positive or negative. Only in the case of a negative WO-ISA or IPER will a communication under Rule 112(1) EPC concerning loss of rights be issued. In these transitional cases, applicants may consequently receive EPO Form 1226A, which appears to require them to respond to a positive WO-ISA or IPER, when in fact no loss of rights will occur if the applicant does not react.

6. Where the EPO draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application, the applicant's attention is drawn with EPO Form 1226C under Rule 161(2) EPC to the *possibility* of amending the application before the start of the supplementary search. This communication corresponds to the communication under Rule 161 EPC in the version applicable until 31 March 2010; in this regard the applicable law is unchanged.

deur a déjà déposé des modifications lors de l'entrée dans la phase européenne ou maintenu les modifications apportées au cours de la phase internationale et/ou présenté des observations et que celles-ci peuvent être considérées comme une réponse (et si le demandeur a indiqué qu'elles doivent servir de base au traitement ultérieur de la demande), aucune *invitation* n'est émise au titre de la règle 161(1) CBE. Le demandeur est informé par le formulaire 1226B de l'OEB qu'il *peut* prendre position sur la WO-ISA, l'IPER ou le SISR et modifier les pièces de la demande (cf. règle 137(2) et (3) CBE). Le demandeur n'est pas tenu de répondre à cette notification.

5. Nonobstant la procédure décrite aux points 3 et 4, le demandeur peut recevoir le formulaire 1226A de l'OEB lorsque la WO-ISA ou l'IPER a été établi(e) avant le 1^{er} avril 2010, même si il (elle) était favorable. Si le demandeur ne répond pas à cette notification dans le délai d'un mois prévu par la règle 161(1) CBE, l'OEB examine si la WO-ISA ou l'IPER était favorable ou défavorable. Une notification de la perte d'un droit au titre de la règle 112(1) CBE n'est signifiée qu'en cas de WO-ISA ou d'IPER défavorable. Dans ces cas transitoires, les demandeurs peuvent donc recevoir le formulaire 1226A de l'OEB qui les invite en apparence à répondre à une WO-ISA ou à un IPER favorable alors qu'en réalité, aucune perte de droit ne se produit si les demandeurs ne prennent pas position.

6. Lorsque l'OEB établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, le demandeur est informé par le formulaire 1226C de l'OEB, en vertu de la règle 161(2) CBE, qu'il *peut* modifier sa demande avant le début de la recherche complémentaire. Cette notification correspond à la notification prévue par la règle 161 CBE dans sa version applicable jusqu'au 31 mars 2010 ; à cet égard, la situation juridique n'a pas évolué.

D. Verfahren vor den Recherchen-, Prüfungs- und Einspruchsabteilungen

D. Procedure before search, examining and opposition divisions

D. Procédures devant les divisions de la recherche, d'examen et d'opposition

D.1 ERTEILUNGSVERFAHREN ALLGEMEIN

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind

Konsolidierte Fassung der in der Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.2, im ABI. EPA 2009, 478 und ABI. EPA 2010, 350 veröffentlichten Beschlüsse

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf Regel 11 (3) EPÜ, beschließt:

Artikel 1 Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter

Im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen des EPA werden auch Bedienstete, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind (Formalsachbearbeiter), mit der Wahrnehmung folgender Geschäfte der Prüfungsabteilungen betraut:

1. Prüfung auf Formmängel nach Artikel 90 (3) bis (5) EPÜ.
2. Prüfung von eingereichten Schriftstücken nach Regel 46 (1) und (2), Regel 49 (2) bis (9) und (12) sowie Regel 50 (2) und (3) EPÜ, soweit nicht bereits nach Nr. 1.
3. Prüfung nach den Regeln 159 (1) und 163 (1) bis (6) EPÜ.
4. Prüfung der ordnungsgemäßen Vertreterbestellung und von Vollmachten sowie Mitteilungen nach Regel 152 (2), (3) und (6) EPÜ.
5. Mitteilungen nach Artikel 94 (3) EPÜ in den in Nr. 1 bis 4 bezeichneten Fällen.
6. Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung, soweit diese in den in Nr. 1 bis 4 bezeichneten Fällen stattzufinden hat.

D.1 GRANT PROCEDURE IN GENERAL

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties normally the responsibility of the examining or opposition divisions

Version consolidating the text published in Special edition No. 3, OJ EPO 2007, F.2 with amendments published in OJ EPO 2009, 478 and OJ EPO 2010, 350

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 11(3) EPC, has decided as follows:

Article 1 Entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the examining divisions of the EPO

Within the framework of the responsibilities of the examining divisions of the EPO, certain employees (formalities officers) who are not technically or legally qualified examiners shall be entrusted with the following duties normally the responsibility of the examining divisions:

1. Examination as to formal deficiencies under Article 90(3) to (5) EPC.
2. Examination of documents submitted under Rule 46(1) and (2), Rule 49(2) to (9) and (12) as well as Rule 50(2) to (3) EPC in so far as this is not covered in number 1 above.
3. Examination under Rules 159(1) and 163(1) to (6) EPC.
4. Examination of duly-made appointments of representatives and authorisations as well as communications under Rule 152(2), (3) and (6) EPC.
5. Communications under Article 94(3) EPC in cases 1 to 4 referred to above.
6. Refusal of the European patent application in so far as this has to take place in cases 1 to 4 referred to above.

D.1 PROCEDURE DE DELIVRANCE EN GENERAL

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition

Version consolidée du texte publié dans l'Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, F.2 comprenant les modifications publiées dans les JO OEB 2009, 478 et JO OEB 2010, 350

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu la règle 11(3) CBE, décide :

Article premier Attribution à des agents des formalités de certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen de l'OEB

Dans le cadre des compétences des divisions d'examen de l'OEB, certains agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique (agents des formalités) seront chargés des tâches suivantes, incombant normalement aux divisions d'examen :

1. Examen concernant les irrégularités de forme selon l'article 90(3) à (5) CBE.
2. Examen des documents fournis selon la règle 46(1) et (2), la règle 49(2) à (9) et (12), ainsi que la règle 50(2) et (3) CBE, dans le cas où cela n'a pas déjà été fait au sens du point 1.
3. Examen selon les règles 159(1) et 163(1) à (6) CBE.
4. Vérification de la régularité de la constitution de mandataire, examen des pouvoirs et notifications conformément à la règle 152(2), (3) et (6) CBE.
5. Notifications selon l'article 94(3) CBE dans les cas cités aux points 1 à 4.
6. Rejet de la demande de brevet européen lorsque les cas énumérés aux points 1 à 4 donnent lieu à une telle mesure.

7. Mitteilungen über Rechtsverluste nach Regel 112 (1) EPÜ.	7. Communications concerning loss of rights under Rule 112(1) EPC.	7. Constatation de la perte d'un droit selon la règle 112(1) CBE.
8. Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 112 (2) EPÜ.	8. Decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 112(2) EPC.	8. Décisions et informations conformément à la règle 112(2) CBE.
9. Prüfung und Mitteilungen nach Regel 71 (3), (6) bis (9) EPÜ; Erlass der Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird (Regel 71 (11) EPÜ).	9. Examination and communications under Rule 71(3), (6) to (9) EPC; issuing decisions whereby European patents are granted (Rule 71(11) EPC).	9. Examen et notifications conformément à la règle 71(3), (6) à (9) CBE ; prise de la décision de délivrance du brevet européen (règle 71(11) CBE).
10. Entscheidungen über Anträge nach Artikel 121 und Regel 135 EPÜ, wenn die Anmeldung a) nach Artikel 94 (4) oder Regel 71 (7) EPÜ als zurückgenommen gilt oder b) nach Nr. 6 oder 20 zurückgewiesen wurde.	10. Decisions on requests under Article 121 and Rule 135 EPC in cases where (a) the application is deemed withdrawn under Article 94(4) or Rule 71(7) EPC; or (b) the application has been refused on grounds covered by point 6 or 20.	10. Décisions relatives aux requêtes visées à l'article 121 et à la règle 135 CBE, lorsque la demande a) est réputée retirée conformément à l'article 94(4) ou à la règle 71(7) CBE, ou b) a été rejetée conformément au point 6 ou 20.
11. Entscheidungen über Anträge nach Artikel 122 und Regel 136 EPÜ, wenn der Antrag ohne mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ oder ohne Beweisaufnahme nach Regel 117 EPÜ erledigt werden kann.	11. Decisions on requests under Article 122 and Rule 136 EPC in cases where the request can be dealt with without oral proceedings under Article 116 EPC or without further taking of evidence under Rule 117 EPC.	11. Décisions relatives aux requêtes visées à l'article 122 et à la règle 136 CBE quand il peut être statué sur la requête sans tenir de procédure orale au titre de l'article 116 CBE ou sans procéder à une mesure d'instruction prévue par la règle 117 CBE.
12. Aufforderung an den Anmelder, zu dem Antrag auf Akteneinsicht im Fall des Artikels 128 (1) EPÜ Stellung zu nehmen.	12. Request to the applicant to comment on an application for inspection of files under Article 128(1) EPC.	12. Invitation au déposant à présenter ses observations sur les demandes d'inspection publique faites en vertu de l'article 128(1) CBE.
13. Entscheidungen über Akteneinsicht in den Fällen des Artikels 128 (2) bis (4) und der Regel 144 EPÜ sowie Auskunft aus den Akten nach Regel 146 EPÜ.	13. Decisions concerning inspection of files in cases covered by Article 128(2) to (4) EPC and Rule 144 EPC and provision of information from the files under Rule 146 EPC.	13. Décisions relatives à l'inspection publique dans les cas prévus à l'article 128(2) à (4) et à la règle 144 CBE, et communication d'informations contenues dans les dossiers, conformément à la règle 146 CBE.
14. Ladung zur mündlichen Verhandlung nach Regel 115 (1) EPÜ nach Anordnung durch die Prüfungsabteilung.	14. Summons to oral proceedings under Rule 115(1) EPC following request by the examining division.	14. Citation à une procédure orale selon la règle 115(1) CBE, à la demande de la division d'examen.
15. Ladung zur Beweisaufnahme durch das Europäische Patentamt nach Regel 118 (2) EPÜ nach Anordnung durch die Prüfungsabteilung.	15. Summons to give evidence before the European Patent Office under Rule 118(2) EPC following request by the examining division.	15. Citation à comparaître devant l'Office européen des brevets selon la règle 118(2) CBE, à la demande de la division d'examen.
16. Zustellung nach Artikel 119 in Verbindung mit den Regeln 125 bis 130 EPÜ, Prüfung der Zustellungsnachweise und Anordnung der Zustellung.	16. Notification as required under Article 119 EPC in conjunction with Rules 125 to 130 EPC, examination of proof of notification and decisions concerning notification.	16. Signification prévue à l'article 119 en liaison avec les règles 125 à 130 CBE, examen de la preuve de la signification et décisions concernant la signification.
17. Verlängerung einer Frist nach Regel 132 EPÜ.	17. Extension of a time limit under Rule 132 EPC.	17. Prorogation d'un délai d'après la règle 132 CBE.

18. Ausstellung der Urkunde über das europäische Patent und einer Ausfertigung dieser Urkunde nach Regel 74 EPÜ.

19. Berichtigung der Benennung von Vertragsstaaten, wenn die Benennung nach der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents und vor deren Wirksamwerden zurückgenommen wird.

20. Mitteilung der Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ.

21. Entscheidungen über die Rückzahlung von Gebühren mit Ausnahme der europäischen Recherchegebühr, der Beschwerdegebühr und der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung. Über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entscheidet der Formalsachbearbeiter, sofern er im Rahmen seiner Zuständigkeit der Beschwerde abhilft.

22. Entscheidung über die Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen mit Ausnahme der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen (Regel 139 EPÜ); Entscheidung über die Berichtigung der Prioritätserklärung (Regel 52 (3) EPÜ).

23. Entscheidungen des Europäischen Patentamts als Bestimmungsamt nach Artikel 25 (2) a) des Zusammenarbeitsvertrags (Regel 159 (2) EPÜ).

24. Prüfung des Antrags auf Beweisaufnahme nach Regel 123 (2) a), b) und (3) EPÜ sowie Mitteilung der angeordneten Beweisaufnahme.

25.¹ Eintragungen von Rechtsübergängen und Namensänderungen, bis mit der Notwendigkeit einer Entscheidung gerechnet werden muss, die einen Beteiligten beschwert (Artikel 71, 72 und 74 sowie Regeln 22 und 85 EPÜ; vgl. J 18/84, ABI. EPA 1987, 215).

¹ Vgl. den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, G.1).

18. Issue of a certificate for a European patent and issue of duplicate copies of the certificate under Rule 74 EPC.

19. Correction of the designation of contracting states where the designation is withdrawn after a decision to grant a European patent and before the decision takes effect.

20. Notification of refusals of European patent applications under Article 97(2) EPC.

21. Decisions to refund fees, with the exception of the European search fee, the fee for appeal and the fee for petitions for review. The decision to refund the appeal fee shall be taken by the formalities officer where it is part of his duty to rectify the decision.

22. Decisions concerning the correction of errors in documents filed with the European Patent Office, with the exception of the description, claims and drawings (Rule 139 EPC); decisions concerning the correction of the declaration of priority (Rule 52(3) EPC).

23. Decisions of the European Patent Office as designated Office under Article 25(2)(a) of the Cooperation Treaty (Rule 159(2) EPC).

24. Examination of an application for evidence to be taken under Rule 123(2)(a), (b) and (3) EPC and notification that the taking of evidence has been ordered.

25.¹ Registering transfers and changes of name until such time when an adverse decision seems likely (Articles 71, 72 and 74, Rules 22 and 85 EPC; see J 18/84, OJ EPO 1987, 215).

¹ See the decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, G.1).

18. Délivrance du certificat de brevet européen et duplicata de ce certificat selon la règle 74 CBE.

19. Rectification de la désignation d'Etats contractants lorsque la désignation est retirée après la décision de délivrance du brevet européen et avant que cette décision ne prenne effet.

20. Signification du rejet de la demande de brevet européen conformément à l'article 97(2) CBE.

21. Décisions relatives au remboursement de taxes, à l'exception de la taxe de recherche européenne, de la taxe de recours et de la taxe de requête en révision. L'agent des formalités décide du remboursement de la taxe de recours dans la mesure où il fait droit au recours dans le cadre de ses compétences.

22. Décision relative à la correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets, à l'exception de la description, des revendications et des dessins (règle 139 CBE) ; décision relative à la correction de la déclaration de priorité (règle 52(3) CBE).

23. Décisions prises par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office désigné en vertu des dispositions de l'article 25(2)a) du Traité de coopération (règle 159(2) CBE).

24. Examen de la requête en instruction prévue à la règle 123(2)a), b), et (3) CBE, et notification de la mesure d'instruction qui a été ordonnée.

25.¹ Inscriptions de transferts de droits et de changements de noms, jusqu'au moment où il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie (articles 71, 72 et 74 ainsi que règles 22 et 85 CBE ; cf. J 18/84, JO OEB 1987, 215).

¹ Cf. la décision de la Présidente de l'OEB du 12 juillet 2007 relative à la compétence de la division juridique (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, G.1).

26.¹ Berichtigung der Erfindernennung, bis mit der Notwendigkeit einer Entscheidung gerechnet werden muss, die einen Beteiligten beschwert (Regel 21 EPÜ; vgl. J 18/84, ABI. EPA 1987, 215, 226 Rdn. 6.3 und 6.4).

27. Prüfung nach Artikel 105a (1) und (2) sowie Regel 92 (1) und (2) EPÜ, Mitteilungen nach den Regeln 93 (1), 94 und 95 (1) und (3) EPÜ sowie Entscheidungen nach den Regeln 93 (2) und 95 (1) EPÜ.

28. Entscheidung über die Zurückweisung des Antrags auf Beschränkung nach Regel 95 (4) EPÜ, wenn es der Antragsteller unterlässt, rechtzeitig auf die Mitteilung nach Regel 95 (2) EPÜ zu antworten oder rechtzeitig die nach Regel 95 (3) EPÜ erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

29. Ausstellung der neuen Urkunde über das europäische Patent in geändertem Umfang nach Regel 96 EPÜ und einer Ausfertigung dieser Urkunde nach Regel 74 EPÜ.

30. Aufforderungen nach Artikel 124 (1) und Regel 141 EPÜ.

31. Mitteilungen nach Regel 161 (1) und Regel 162 EPÜ.

Artikel 2

Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter

Im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilungen des EPA werden auch Bedienstete, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind (Formalsachbearbeiter), mit der Wahrnehmung folgender Geschäfte der Einspruchsabteilungen betraut:

1. Prüfung des Einspruchs, der vom Patentinhaber vorgenommen Änderungen des europäischen Patents und der eingereichten Schriftstücke auf Formmängel nach Regel 46 (1) und (2),

¹ Vgl. den Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, G.1).

26.¹ Rectification of the designation of an inventor until such time when an adverse decision seems likely (Rule 21 EPC; see J 18/84, OJ EPO 1987, 215, 226, points 6.3 and 6.4).

27. Examination under Article 105a(1) and (2) EPC, Rule 92(1) and (2) EPC, communications under Rule 93(1), Rule 94 and Rule 95(1) and (3) EPC as well as decisions under Rule 93(2) EPC and Rule 95(1) EPC.

28. Decisions to reject the request for limitation under Rule 95(4) EPC where the requester does not respond in due time to the communication issued under Rule 95(2) EPC and where the requester fails to perform the acts required under Rule 95(3) EPC in due time.

29. Issue of a new certificate for a European patent as amended under Rule 96 EPC and issue of duplicate copies of the certificate under Rule 74 EPC.

30. Invitations under Article 124(1) and Rule 141 EPC.

31. Invitations under Rule 161(1) and Rule 162 EPC.

Article 2

Entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the opposition divisions of the EPO

Within the framework of the responsibilities of the opposition divisions of the EPO, certain employees (formalities officers) who are not technically or legally qualified examiners shall be entrusted with the following duties normally the responsibility of the opposition divisions:

1. Examination as to formal deficiencies, under Rule 46(1) and (2), Rule 49(2) to (9) and (12) and Rule 50(2) to (3) EPC on the basis of Rule 86 EPC, of the notice of opposition, the amendments

¹ See the decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, G.1).

26.¹ Rectification de la désignation de l'inventeur, jusqu'au moment où il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie (règle 21 CBE ; cf. J 18/84, JO OEB 1987, 215, 226, points 6.3 et 6.4).

27. Examen selon l'article 105bis(1) et (2), la règle 92(1) et (2) CBE, notifications au titre des règles 93(1), 94 et 95(1) et (3) CBE, et décisions au titre des règles 93(2) et 95(1) CBE.

28. Décisions relatives au rejet de la requête en limitation au titre de la règle 95(4) CBE si le requérant ne répond pas dans les délais à la notification émise conformément à la règle 95(2) CBE et si le requérant n'accomplit pas dans les délais les actes requis à la règle 95(3) CBE.

29. Délivrance du nouveau certificat de brevet européen tel qu'il a été modifié, conformément à la règle 96 CBE, ainsi que de duplicata de ce certificat conformément à la règle 74 de la CBE.

30. Invitations au titre de l'article 124(1) et de la règle 141 CBE.

31. Notifications selon la règle 161(1) et la règle 162 CBE.

Article 2

Attribution à des agents des formalités de certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB

Dans le cadre de la compétence des divisions d'opposition de l'OEB, certains agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique (agents des formalités) seront chargés des tâches suivantes, incombant normalement aux divisions d'opposition :

1. Examen en application de la règle 86 CBE de l'acte d'opposition, des modifications apportées au brevet européen par le titulaire du brevet, ainsi que des documents présentés, en vue de détecter des

¹ Cf. la décision de la Présidente de l'OEB du 12 juillet 2007 relative à la compétence de la division juridique (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, G.1).

Regel 49 (2) bis (9) und (12) sowie Regel 50 (2) und (3) EPÜ aufgrund von Regel 86 EPÜ.	of the European patent made by the proprietor and the documents filed.	irrégularités par rapport aux conditions de forme énoncées dans la règle 46(1) et (2), la règle 49(2) à (9) et (12) et la règle 50(2) et (3) CBE.
2. Prüfung der ordnungsgemäßen Vertreterbestellung und von Vollmachten sowie Mitteilungen nach Regel 152 (2), (3) und (6) EPÜ.	2. Examination of duly-made appointments of representatives and authorisations as well as communications under Rule 152(2), (3) and (6) EPC.	2. Vérification de la régularité de la constitution de mandataire, examen des pouvoirs et notifications conformément à la règle 152(2), (3) et (6) CBE.
3. Übermittlung von Schriftstücken an die Beteiligten und Aufforderung, eine Stellungnahme abzugeben oder Unterlagen einzureichen, ggf. auf Anordnung der Einspruchsabteilung.	3. Communication of documents to the parties and invitation to state observations or to file documents in routine cases or on the instructions of the opposition division.	3. Notification de documents aux parties à la procédure et invitation à présenter des observations ou à déposer des documents, à la demande, le cas échéant, de la division d'opposition.
4. Mitteilungen über Rechtsverluste nach Regel 112 (1) EPÜ.	4. Communications concerning loss of rights under Rule 112(1) EPC.	4. Notifications relatives à la perte d'un droit selon la règle 112(1) CBE.
5. Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 112 (2) EPÜ.	5. Decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 112(2) EPC.	5. Décisions et informations conformément à la règle 112(2) CBE.
6. Mitteilung an den Einsprechenden über Mängel nach Regel 77 (1) und (2) EPÜ.	6. Communication to the opponent concerning deficiencies under Rule 77(1) and (2) EPC.	6. Notification à l'opposant relative à des irrégularités visées à la règle 77(1) et (2) CBE.
7. Prüfung und Entscheidung im einseitigen Verfahren nach den Regeln 76 und 77 EPÜ über die Unzulässigkeit des Einspruchs und des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers mit Ausnahme der Fälle nach Regel 76 (2) c) EPÜ.	7. Examination and decisions under Rule 76 and 77 EPC in ex parte proceedings on the inadmissibility of the opposition and the intervention of the assumed infringer with the exception of the cases provided for in Rule 76(2)(c) EPC.	7. Examen et décision au titre des règles 76 et 77 CBE, au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ou de l'intervention du contrefacteur présumé, sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 76(2)c) CBE.
8. Mitteilungen nach Regel 82 (1) und (2) EPÜ auf Anordnung der Einspruchsabteilung sowie Mitteilungen nach Regel 82 (3) EPÜ (vgl. ABI. EPA 1989, 1).	8. Communications under Rule 82(1) and (2) EPC on the instructions of the opposition division and communications under Rule 82(3) EPC (see OJ EPO 1989, 1).	8. Notifications conformément à la règle 82(1) et (2) CBE, à la demande de la division d'opposition, ainsi que notifications conformément à la règle 82(3) CBE (cf. JO OEB 1989, 1).
9. Erlass der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang nach Artikel 101 (3) a) EPÜ.	9. Issue of a decision on the maintenance of the European patent as amended under Article 101(3)(a) EPC.	9. Décision portant maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, conformément à l'article 101(3)a) de la CBE.
10. Ausstellung der neuen Urkunde über das europäische Patent in geändertem Umfang nach Regel 87 EPÜ und einer Ausfertigung dieser Urkunde nach Regel 74 EPÜ.	10. Issue of a new certificate for a European patent as amended under Rule 87 EPC and issue of duplicate copies of the certificate under Rule 74 EPC.	10. Délivrance du nouveau certificat de brevet européen tel qu'il a été modifié, conformément à la règle 87 CBE, ainsi que de duplicata de ce certificat conformément à la règle 74 CBE.
11. Widerruf des europäischen Patents nach Regel 82 (3) EPÜ.	11. Revocation of the European patent in accordance with Rule 82(3) EPC.	11. Révocation du brevet européen, conformément à la règle 82(3) CBE.
12. Entscheidungen über Anträge nach Artikel 122 und Regel 136 EPÜ, wenn der Antrag ohne mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ oder ohne Beweisaufnahme nach Regel 117 EPÜ erledigt werden kann.	12. Decisions on requests under Article 122 and Rule 136 EPC in cases where the request can be dealt with without oral proceedings under Article 116 EPC or without further taking of evidence under Rule 117 EPC.	12. Décisions relatives aux requêtes visées à l'article 122 et à la règle 136 CBE quand il peut être statué sur la requête sans tenir de procédure orale au titre de l'article 116 CBE ou sans procéder à une mesure d'instruction prévue par la règle 117 CBE.

13. Aufforderungen nach Regel 83 EPÜ.	13. Invitations under Rule 83 EPC.	13. Invitations au titre de la règle 83 CBE.
14. Entscheidungen über Akteneinsicht in den Fällen des Artikels 128 (2) bis (4) und der Regel 144 EPÜ sowie Auskunft aus den Akten nach Regel 146 EPÜ.	14. Decisions concerning inspection of files in cases covered by Article 128(2) to (4) EPC and Rule 144 EPC and provision of information from the files under Rule 146 EPC.	14. Décisions relatives à l'inspection publique dans les cas prévus à l'article 128(2) à (4) et à la règle 144 CBE, et communication d'informations contenues dans les dossiers, conformément à la règle 146 CBE.
15. Ladung zur mündlichen Verhandlung nach Regel 115 (1) EPÜ nach Anordnung durch die Einspruchsabteilung.	15. Summons to oral proceedings under Rule 115(1) EPC following request by the opposition division.	15. Citation à une procédure orale selon la règle 115(1) CBE, à la demande de la division d'opposition.
16. Ladung zur Beweisaufnahme durch das Europäische Patentamt nach Regel 118 (2) EPÜ nach Anordnung durch die Einspruchsabteilung.	16. Summons to give evidence before the European Patent Office under Rule 118(2) EPC following request by the opposition division.	16. Citation à comparaître devant l'Office européen des brevets selon la règle 118(2) CBE, à la demande de la division d'opposition.
17. Zustellung nach Artikel 119 in Verbindung mit den Regeln 125 bis 130 EPÜ und Prüfung der Zustellungsnachweise.	17. Notification as required under Article 119 EPC in conjunction with Rules 125 to 130 EPC and examination of proof of notification.	17. Signification prévue à l'article 119 en liaison avec les règles 125 à 130 CBE et examen de la preuve de la signification.
18. Verlängerung einer Frist nach Regel 132 EPÜ.	18. Extension of a time limit under Rule 132 EPC.	18. Prorogation d'un délai d'après la règle 132 CBE.
19. Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens in den Fällen der Regel 84 EPÜ, sofern das Verfahren nicht durch die Einspruchsabteilung von Amts wegen fortgesetzt wird.	19. Decisions concerning discontinuance of the opposition proceedings in cases covered by Rule 84 EPC where such proceedings are not continued by the opposition division of its own motion.	19. Décision relative à l'arrêt de la procédure d'opposition dans les cas visés à la règle 84 CBE, dans la mesure où la procédure n'est pas poursuivie d'office par la division d'opposition.
20. Entscheidungen über die Rückzahlung von Gebühren mit Ausnahme der Beschwerdegebühr und der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung.	20. Decisions concerning the refund of fees, with the exception of the appeal fee and the fee for petitions for review.	20. Décisions relatives au remboursement de taxes, à l'exception de la taxe de recours et de la taxe de requête en révision.
21. Entscheidung über die Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen mit Ausnahme der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen (Regel 139 EPÜ).	21. Decisions concerning the correction of errors in documents filed with the European Patent Office, with the exception of the description, claims and drawings (Rule 139 EPC).	21. Décision relative à la correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets, à l'exception de la description, des revendications et des dessins (règle 139 CBE).
22. Prüfung des Antrags auf Beweisaufnahme nach Regel 123 (2) a), b) und (3) EPÜ sowie Mitteilung der angeordneten Beweisaufnahme.	22. Examination of an application for evidence to be taken under Rule 123(2)(a) and (b) and (3) EPC and notification that the taking of evidence has been ordered.	22. Examen de la requête en instruction prévue à la règle 123(2)a) et b) et (3) CBE, et notification de la mesure d'instruction qui a été ordonnée.
23. Widerruf des europäischen Patents gemäß Rechtsauskunft 11/82 (ABI. EPA 1982, 57, 58), wenn der Patentinhaber der Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht zustimmt und keine geänderte Fassung vorlegt oder wenn der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen.	23. Revocation of a European patent during opposition proceedings in accordance with Legal Advice No. 11/82 (OJ EPO 1982, 57, 58) where the patent proprietor states that he no longer approves the text in which the patent was granted and does not submit an amended text or where the proprietor requests that the patent be revoked.	23. Révocation du brevet européen conformément au renseignement juridique 11/82 (JO OEB 1982, 57 et 58), si le titulaire du brevet n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et s'il ne propose pas un texte modifié ou si le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué.

24.¹ Eintragungen von Rechtsüber-
gängen und Namensänderungen, bis mit
der Notwendigkeit einer Entscheidung
gerechnet werden muss, die einen Betei-
ligten beschwert (Artikel 71, 72 und 74
sowie Regeln 22 und 85 EPÜ; vgl.
J 18/84, ABI. EPA 1987, 215).

25.¹ Berichtigung der Erfindernennung,
bis mit der Notwendigkeit einer Entschei-
dung gerechnet werden muss, die einen
Beteiligten beschwert (Regel 21 EPÜ;
vgl. J 18/84, ABI. EPA 1987, 215, 226
Rdn. 6.3 und 6.4).

26. Kostenfestsetzungen nach
Regel 88 (2) EPÜ.

Artikel 3
Zuständigkeit der Prüfungs- oder
Einspruchsabteilung, selbst zu
entscheiden

Die Übertragung eines Geschäfts nach
den Artikeln 1 und 2 auf einen Bediens-
teten, der kein technisch vorgebildeter
oder rechtskundiger Prüfer ist, lässt die
Zuständigkeit der Prüfungs- oder
Einspruchsabteilung, selbst zu ent-
scheiden, unberührt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkraft-
treten der revidierten Fassung des
Übereinkommens nach Artikel 8 der
Revisionsakte in Kraft und ersetzt die
Mitteilung vom 28. April 1998 (ABI. EPA
1999, 504).

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

¹ Vgl. den Beschluss der Präsidentin des EPA
vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der
Rechtsabteilung (Sonderausgabe Nr. 3,
ABI. EPA 2007, G.1).

24.¹ Registering transfers and changes
of name until such time when an adverse
decision seems likely (Articles 71, 72
and 74, Rules 22 and 85 EPC; see
J 18/84, OJ EPO 1987, 215).

25.¹ Rectification of the designation of
an inventor until such time when an
adverse decision seems likely (Rule 21
EPC; see J 18/84, OJ EPO 1987, 215,
226, points 6.3 and 6.4).

26. Fixing of costs in accordance with
Rule 88(2) EPC.

Article 3
Competence of the examining or
opposition division to take decisions
itself

Delegation of a duty under Articles 1 and
2 to an employee who is not a technically
or legally qualified examiner shall not
affect the competence of the examining
or opposition division to take decisions
itself.

Article 4
Entry into force

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 and shall
replace the notice dated 28 April 1998
(OJ EPO 1999, 504).

Done at Munich, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

¹ See the decision of the President of the EPO
dated 12 July 2007 concerning the responsi-
bilities of the Legal Division (Special edition
No. 3, OJ EPO 2007, G.1).

24.¹ Inscriptions de transferts de droits
et de changements de noms, jusqu'au
moment où il y a lieu de penser qu'il
devra être rendu une décision qui ne fera
pas droit aux prétentions d'une partie
(articles 71, 72 et 74 ainsi que règles 22
et 85 CBE ; cf. J 18/84, JO OEB 1987,
215).

25.¹ Rectification de la désignation de
l'inventeur, jusqu'au moment où il y a
lieu de penser qu'il devra être rendu
une décision qui ne fera pas droit aux
prétentions d'une partie (règle 21 CBE ;
cf. J 18/84, JO OEB 1987, 215, 226,
points 6.3 et 6.4).

26. Fixation des frais au titre de la
règle 88(2) CBE.

Article 3
Compétence de la division d'examen
ou d'opposition pour prendre
elle-même des décisions

La délégation d'une tâche, conformé-
ment aux articles premier et 2, à un
agent qui n'est pas un examinateur
qualifié sur le plan technique ou juridique
n'affecte pas la compétence de la
division d'examen ou d'opposition pour
prendre elle-même une décision.

Article 4
Entrée en vigueur

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 et
remplace le communiqué en date du
28 avril 1998 (JO OEB 1999, 504).

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

¹ Cf. la décision de la Présidente de l'OEB du
12 juillet 2007 relative à la compétence de la
division juridique (Edition spéciale n° 3,
JO OEB 2007, G.1).

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Mai 2010 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE"

ABI. EPA 2010, 352

Mit dem Inkrafttreten der neuen Regel 70a sowie der geänderten Regel 161 EPÜ ist eine Neufassung des PACE-Programms notwendig geworden. Das überarbeitete PACE-Programm¹ trägt insbesondere den am 1. April 2010 in Kraft getretenen Änderungen des europäischen Erteilungsverfahrens Rechnung, die die Verpflichtung des Anmelders betreffen, nach Regel 70a oder Regel 161 (1) EPÜ in der Sache Stellung zu nehmen

- zum erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR),
- zu dem vom EPA erstellten schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde (WO-ISA),
- zu dem vom EPA erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) oder
- zu den Erläuterungen gemäß Regel 45bis.7 e) PCT in einem vom EPA erstellten ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR)².

Wie bisher ist PACE darauf gerichtet, dass Anmelder, die an einer raschen Bearbeitung ihrer Anmeldung interessiert sind, den europäischen Recherchenbericht samt Stellungnahme gemäß Regel 62 (1) EPÜ, den ersten Prüfungsbescheid oder gegebenenfalls die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ innerhalb kürzester Fristen erhalten.

Die Einzelheiten zum überarbeiteten PACE-Programm werden nachstehend erläutert. Auf die Besonderheiten für Euro-PCT-Anmeldungen wird jeweils hingewiesen.

¹ Überarbeitete Fassung der zuletzt in der Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.1 veröffentlichten Mitteilung.

² Siehe die Mitteilung des EPA vom 24. März 2010 über die Durchführung ergänzender internationaler Recherchen nach dem PCT, ABI. 2010, 316.

Notice from the European Patent Office dated 4 May 2010 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications – "PACE"

OJ EPO 2010, 352

The entry into force of new Rule 70a and amended Rule 161 EPC means updating the PACE programme. The revised PACE programme¹ takes account in particular of the changes to the European grant procedure which entered into force on 1 April 2010 concerning the applicant's obligation to file a substantive response under Rule 70a or Rule 161(1) EPC to

- the extended European search report (EESR),
- the written opinion of the International Search Authority (WO-ISA) drawn up by the EPO,
- the international preliminary examination report (IPER) drawn up by the EPO, or
- the explanations under Rule 45bis.7(e) PCT contained in the supplementary international search report (SISR) drawn up by the EPO.²

As in the past, PACE enables applicants who want their applications processed rapidly to obtain the European search report plus opinion under Rule 62(1) EPC, the first examination report and any communication under Rule 71(3) EPC within tight deadlines.

More details of the revised PACE programme, including any peculiarities for Euro-PCT applications, are given below.

¹ Revised version of the notice last published in Special edition No. 3, OJ EPO 2007, F.1.

² See notice of the EPO of 24 March 2010 concerning the carrying out of supplementary international searches under the PCT, OJ EPO 2010, 316.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 4 mai 2010, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen "PACE"

JO OEB 2010, 352

L'entrée en vigueur de la nouvelle règle 70bis et de la règle 161 CBE modifiée nécessite de reformuler le programme PACE. Le programme PACE révisé¹ tient notamment compte des modifications qui ont été apportées à la procédure de délivrance européenne avec effet au 1^{er} avril 2010, concernant l'obligation du demandeur de produire, au titre de la règle 70bis ou de la règle 161(1) CBE, une réponse sur le fond

- au rapport de recherche européenne élargi (EESR),
- à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA) établie par l'OEB,
- au rapport d'examen préliminaire international (IPER) établi par l'OEB,
- aux explications au titre de la règle 45bis.7 e) PCT, contenues dans le rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) établi par l'OEB.²

L'objectif de PACE reste le même, à savoir permettre aux demandeurs souhaitant un traitement rapide de leur demande d'obtenir dans les plus brefs délais le rapport de recherche européenne ainsi que l'avis au titre de la règle 62(1) CBE, la première notification d'examen et, le cas échéant, la notification prévue à la règle 71(3) CBE.

Des précisions concernant le programme PACE révisé et, le cas échéant, les spécificités liées aux demandes euro-PCT sont données ci-après.

¹ Version révisée du communiqué publié en dernier lieu dans l'Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, F.1.

² Cf. Communiqué de l'OEB en date du 24 mars 2010 relatif à l'exécution de recherches internationales supplémentaires au titre du PCT, JO OEB 2010, 316.

Allgemeines

1. Die beschleunigte Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen erfolgt auf schriftlichen Antrag. Anträge auf beschleunigte Recherche oder Prüfung (PACE-Anträge) werden vom EPA nicht veröffentlicht und sind gemäß Beschluss der Präsidentin vom 12. Juli 2007³ von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Letzteres kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn der Antrag unter Verwendung von EPA Form 1005⁴ oder auf gesondertem Blatt gestellt wird.

2. Die beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des PACE-Programms kann nur erfolgen, soweit dies praktisch möglich ist und es das Arbeitsaufkommen in den Recherchen- und Prüfungsabteilungen erlaubt. Auf bestimmten technischen Gebieten kann es aufgrund gehäuft eingehender PACE-Anträge zu Einschränkungen kommen. Anmelder, die eine beschleunigte Bearbeitung für die Gesamtheit oder die Mehrzahl ihrer Anmeldungen beantragen, werden vom Amt in der Regel aufgefordert, eine Auswahl zu treffen und die Zahl ihrer PACE-Anträge zu begrenzen.

Recherche

3. Zu europäischen Patentanmeldungen, die keine Priorität in Anspruch nehmen (Erstanmeldungen)⁵, wird von Amts wegen eine beschleunigte Recherche durchgeführt; eines besonderen Antrags bedarf es hierfür nicht. Das Amt gewährleistet in diesen Fällen, dass der Anmelder den erweiterten Recherchenbericht in der Regel spätestens sechs Monate nach dem Anmeldetag erhält.

³ Vgl. Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.3.

⁴ EPA/EPO/OEB Form 1005 steht unter der Internet-Adresse des Amtes "www.epo.org" zur Verfügung. Es kann auch beim EPA (vorzugsweise in Wien, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

⁵ Das Amt behandelt eine europäische Patentanmeldung nur dann als "Erstanmeldung", wenn der Anmelder am Tag der Einreichung angibt, keine Priorität in Anspruch nehmen zu wollen.

General remarks

1. Accelerated prosecution of European patent applications occurs on written request. The EPO does not publish requests for accelerated search and/or examination (PACE requests) and, by decision of the President dated 12 July 2007,³ they are excluded from file inspection, provided they are made using EPO Form 1005⁴ or on a separate sheet of paper.

2. Accelerated prosecution under the PACE programme can be provided only where practically feasible and subject to the workload of search and examining divisions. In certain technical fields there may be constraints due to the numbers of incoming PACE requests. Applicants requesting accelerated prosecution for all or most of their applications will, as a rule, be required by the Office to limit the number of their PACE requests by making a selection.

Search

3. For European patent applications claiming no priority (first filings),⁵ the Office always performs an accelerated search; no separate request is needed. In such cases, the Office ensures that as a rule applicants obtain their extended search reports within six months of the filing date.

³ See Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.3.

⁴ EPA/EPO/OEB Form 1005 is available from the EPO website at www.epo.org. It is also obtainable free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states.

⁵ The Office treats European patent applications as "first filings" only if the applicant indicates on filing that he does not intend to claim priority.

Remarques générales

1. Le traitement accéléré des demandes de brevet européen s'effectue sur requête écrite. Les requêtes en recherche accélérée et/ou en examen accéléré (requêtes PACE) ne sont pas publiées par l'OEB et sont exclues de l'inspection publique conformément à la décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007³. Ceci ne peut toutefois être garanti que si la requête est présentée sur une feuille séparée ou en utilisant le formulaire OEB 1005⁴.

2. Le traitement accéléré au titre du programme PACE ne peut être effectué que dans la mesure où les capacités le permettent et sous réserve de la charge de travail des divisions de recherche et d'examen. Certains domaines techniques peuvent être soumis à des restrictions si un nombre élevé de requêtes PACE sont déposées. Les demandeurs sollicitant le traitement accéléré pour toutes leurs demandes ou la plupart d'entre elles seront en général invités par l'Office à opérer une sélection pour limiter le nombre de leurs requêtes PACE.

Recherche

3. En ce qui concerne les demandes de brevet européen ne revendiquant pas de priorité (premiers dépôts)⁵, une recherche accélérée est effectuée d'office. Il n'est donc pas nécessaire de présenter une requête à cet effet. L'Office fait en sorte dans ce cas que les demandeurs reçoivent en règle générale les rapports de recherche européenne élargis dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt.

³ Cf. Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.3.

⁴ Ce formulaire, référence "EPA/EPO/OEB Form 1005", est disponible sur le site Internet de l'OEB à l'adresse www.epo.org. Il peut également être obtenu gratuitement, soit auprès de l'OEB, de préférence à Vienne, mais aussi à Munich, La Haye et Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

⁵ L'Office ne considère une demande de brevet européen comme un "premier dépôt" que si le demandeur indique, à la date de dépôt, ne pas vouloir revendiquer de priorité.

4. Bei europäischen Patentanmeldungen, die eine Priorität in Anspruch nehmen (Nachanmeldungen) und für die bei der Einreichung eine beschleunigte Recherche beantragt wird, setzt das Amt alles daran, den erweiterten Recherchenbericht so schnell wie möglich zu erstellen.

5. In beiden Fällen kann die beschleunigte Recherche jedoch nur durchgeführt werden, wenn die Anmeldeunterlagen bei Einreichung der Anmeldung so vollständig sind, dass der erweiterte Recherchenbericht erstellt werden kann. Dies setzt insbesondere voraus, dass dem Amt zu diesem Zeitpunkt die Ansprüche, die Beschreibung, die erforderlichen Übersetzungen sowie gegebenenfalls die Zeichnungen und ein vorschriftsgemäßes Sequenzprotokoll für die standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen vorliegen. Eine Bearbeitung unter PACE kann nicht erfolgen, wenn von der Möglichkeit, auf eine früher eingereichte Anmeldung Bezug zu nehmen, Gebrauch gemacht wird (vgl. Regel 40 (1) c) i. V. m. (2) EPÜ) oder Teile der Beschreibung oder Zeichnungen nach Regel 56 EPÜ nachgereicht oder die Ansprüche nachträglich eingereicht werden.

6. Die Anmelder sollten jedoch bedenken, dass in Fällen, in denen eine Mitteilung nach Regel 62a, 63 oder 64 EPÜ erforderlich ist, der Recherchenbericht samt Stellungnahme erst nach Eingang der Erwiderung des Anmelders oder nach Ablauf der entsprechenden Frist erstellt werden kann.

Prüfung

7. Die beschleunigte Prüfung kann grundsätzlich jederzeit schriftlich beantragt werden. Aus Effizienzgründen empfiehlt sich die Beantragung jedoch – bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung, wenn der Prüfungsantrag zu diesem Zeitpunkt verbindlich gestellt wird⁶, oder

⁶ Ein Prüfungsantrag ist verbindlich gestellt, wenn die Bezahlung der erforderlichen Gebühr und der vorbehaltlose Verzicht auf die Aufforderung des Amtes nach Artikel 94 i. V. m. Regel 70 (2) EPÜ erklärt ist.

4. For European patent applications which do claim priority (second filings), if accelerated search is requested on filing the Office makes every effort to issue the extended search report as soon as possible.

5. In either case, however, an accelerated search is possible only if the application documents on filing are complete enough for the extended search report to be drawn up. That means, in particular, providing the Office at that time with the claims, the description, the translations required and, where applicable, the drawings and a sequence listing conforming to the rules for the standardised representation of nucleotide or amino acid sequences. Prosecution under PACE will not be feasible if use is made of the possibility of referring to an earlier application (see Rule 40(1)(c) in conjunction with (2) EPC) or of subsequently filing parts of the description or drawings under Rule 56 EPC, or if the claims are filed subsequently.

6. Applicants should bear in mind that if a communication under Rule 62a, 63 or 64 EPC is necessary a search report plus opinion can be drawn up only after receipt of the applicant's response or expiry of the respective time limit.

Examination

7. Accelerated examination can, in principle, be requested in writing at any time. However, to be as effective as possible, it should preferably be requested – when filing the European patent application, provided examination is bindingly requested⁶ at the same time, or

⁶ I.e. the applicant has paid the requisite fee and unconditionally waived the invitation from the Office under Article 94 in conjunction with Rule 70(2) EPC).

4. En ce qui concerne les demandes de brevet européen revendiquant une priorité (seconds dépôts), l'Office met tout en œuvre pour établir le rapport de recherche élargi le plus tôt possible si le traitement accéléré est requis lors du dépôt de la demande.

5. La recherche accélérée ne peut toutefois être effectuée dans les deux cas précités que si les pièces de la demande produites lors du dépôt de cette dernière sont suffisamment complètes pour que le rapport de recherche élargi puisse être établi. Cela suppose notamment que l'Office soit à cette date en possession des revendications, de la description, des traductions requises ainsi que, le cas échéant, des dessins et d'un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées pour la représentation normalisée des séquences de nucléotides et d'acides aminés. Une demande ne peut pas être traitée au titre de PACE dans le cas où il est fait usage de la possibilité de renvoyer à une demande déposée antérieurement (cf. règle 40(1)c) ensemble la règle 40(2) CBE), ou si des parties de la description ou des dessins sont fournis après le dépôt de la demande, conformément à la règle 56 CBE, ou si les revendications sont fournies après cette date.

6. Les demandeurs doivent tenir compte du fait que si une notification au titre de la règle 62bis, 63 ou 64 CBE est nécessaire, il ne sera possible d'établir un rapport de recherche et un avis qu'après réception de la réponse du demandeur ou à l'expiration du délai concerné.

Examen

7. En principe, l'examen accéléré peut être demandé par écrit à tout moment. Dans un souci d'efficacité, toutefois, il est préférable de le demander – lors du dépôt de la demande de brevet européen, pour autant que le demandeur requière en même temps l'examen sans condition⁶, ou

⁶ Une requête inconditionnelle en examen est présentée lorsque la taxe requise a été acquittée et que le demandeur a déclaré renoncer définitivement à l'invitation émise par l'Office en vertu de l'article 94 ensemble la règle 70(2) CBE.

– nach Erhalt des erweiterten Recherchenberichts und zusammen mit der Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 62 EPÜ.

8. Auch für Euro-PCT-Anmeldungen kann die beschleunigte Prüfung grundsätzlich jederzeit beantragt werden. Aus Effizienzgründen empfiehlt sich die Beantragung jedoch

- bei Eintritt in die europäische Phase vor dem EPA⁷ oder
- zusammen mit der nach Regel 161 (1) EPÜ erforderlichen Erwiderung auf den WO-ISA, IPER oder SISR.

Wenn der Antrag bei Eintritt in die europäische Phase gestellt wird, erstreckt sich die beschleunigte Bearbeitung je nach Sachlage auf die Formalprüfung, den ergänzenden europäischen Recherchenbericht und/oder die Sachprüfung.

9. Ist eine beschleunigte Prüfung beantragt worden, so setzt das Amt alles daran, den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anmeldung, der Erwiderung des Anmelders nach Regel 70a oder 161 (1) EPÜ oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung bei der Prüfungsabteilung zu erstellen (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist).

Das Amt ist bestrebt, weitere Prüfungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Erwiderung des Anmelders zu erstellen, sofern diese innerhalb der im vorausgegangenen Bescheid gesetzten Frist erfolgt und auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingeht. Die beschleunigte Prüfung kann nur dann effizient durchgeführt werden, wenn der Anmelder mit dem Amt in kooperativer Weise zusammenarbeitet.

⁷ Bei Euro-PCT-Anmeldungen kann der Anmelder den Eintritt in die europäische Phase beschleunigen, wenn er gemäß Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT ausdrücklich eine vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung beantragt. Dies führt jedoch noch nicht von Amts wegen zu einer beschleunigten Prüfung in der europäischen Phase; hierzu bedarf es vielmehr eines gesonderten Antrags nach dem PACE-Programm.

– after receipt of the extended search report and together with the applicant's response to the search opinion under Rule 62 EPC.

8. For Euro-PCT applications too, accelerated examination can, in principle, be requested at any time. However, to be as effective as possible, it should preferably be requested

- on entry into the European phase before the EPO,⁷ or
- together with any response to the WO-ISA, IPER or SISR required under Rule 161(1) EPC.

If requested on entry into the European phase, accelerated prosecution covers formalities examination, the supplementary European search report and/or substantive examination, as applicable.

9. When accelerated examination is requested, the Office makes every effort to issue the first examination communication within three months of receipt by the examining division of the application, the applicant's response under Rule 70a or 161(1) EPC or the request for accelerated examination (whichever is later).

The Office aims to produce subsequent examination communications within three months of receipt of the applicant's reply, provided it is received within the time limit set by the examining division in its previous communication and deals with all the points raised. Accelerated examination can be carried out efficiently only if the applicant co-operates with the Office.

⁷ With Euro-PCT applications, the applicant can speed up entry into the European phase by expressly requesting early processing under Articles 23(2) or 40(2) PCT. However, accelerated examination in the European phase will not be performed unless requested separately under the PACE programme.

– après réception du rapport de recherche élargi et en même temps que la réponse du demandeur à l'avis accompagnant le rapport de recherche au titre de la règle 62 CBE.

8. Pour les demandes euro-PCT également, l'examen accéléré peut en principe être demandé à tout moment. Dans un souci d'efficacité, toutefois, il est préférable de le demander

- lors de l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB⁷, ou
- en même temps que la réponse qui doit être apportée à l'opinion écrite de l'ISA, au rapport d'examen préliminaire international ou au rapport de recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 161(1) CBE.

S'il est demandé lors de l'entrée dans la phase européenne, le traitement accéléré comprend l'examen quant aux exigences de forme, le rapport complémentaire de recherche européenne et/ou l'examen quant au fond, selon le cas.

9. Lorsqu'une requête en examen accéléré a été déposée, l'Office fait tout son possible pour établir la première notification d'examen dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par la division d'examen de la demande, de la réponse du demandeur au titre de la règle 70bis ou 161(1) CBE, ou de la requête en examen accéléré (la date la plus tardive étant retenue).

L'Office s'efforce d'émettre toutes les autres notifications dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réponse du demandeur, à condition que cette réponse soit produite dans le délai imparti dans la notification précédente et traite tous les points soulevés par la division d'examen. L'examen accéléré ne peut être effectué efficacement que si le demandeur est disposé à coopérer avec l'Office.

⁷ Dans le cas des demandes euro-PCT, le demandeur peut accélérer l'entrée dans la phase européenne en requérant expressément que sa demande soit traitée de façon anticipée en application des articles 23.2) ou 40.2) PCT. Toutefois, ceci n'entraîne pas d'office un examen accéléré dans la phase européenne, lequel doit être requis séparément dans le cadre du programme PACE.

Weitere Möglichkeiten zur Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens

10. Der Anmelder kann vor Erhalt des Recherchenberichts auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) EPÜ verzichten und den Prüfungsantrag ohne Rücksicht auf das Ergebnis der Recherche vorbehaltlos stellen. In diesem Fall ergeht nach Regel 62 EPÜ zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht statt der Stellungnahme zur Patentierbarkeit nach Regel 62 EPÜ sogleich ein erster Prüfungsbescheid nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) EPÜ. Die darauffolgende fristgemäße und umfassende Erwidern des Anmelders erlaubt zudem die zügige Fortführung des Verfahrens.

11. Der Anmelder kann die Bearbeitung einer internationalen Anmeldung beschleunigen, wenn er **ausdrücklich** auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) und 162 EPÜ verzichtet. Sofern er beim Eintritt in die europäische Phase bereits alle erforderlichen Schritte unternommen, etwa Änderungen oder Berichtigungen in Erwiderung auf den WO-ISA, den IPER oder die im SISR enthaltenen Erläuterungen eingereicht und die Anspruchsgebühren entrichtet hat, erlässt das Amt keine Mitteilung nach Regel 161 und 162 EPÜ und kann mit der ergänzenden europäischen Recherche oder Prüfung beginnen, ohne den Ablauf der Frist nach Regel 161 EPÜ abzuwarten.

Other ways of accelerating the European grant procedure

10. Before the applicant receives the search report, he can waive the invitation under Rule 70(2) EPC and request examination unconditionally, irrespective of the results of the search. In this case, under Rule 62 EPC the European search report is issued together with a first examining communication under Article 94(3) and Rule 71(1) EPC instead of the opinion on patentability under Rule 62 EPC. A prompt and full response from the applicant then ensures that the proceedings can continue quickly.

11. The applicant can accelerate the processing of an international application by **explicitly** waiving his right to the communication under Rules 161(1) and 162 EPC. Provided that, on entry into the European phase, he has already taken all necessary steps such as filing amendments or corrections in response to the WO-ISA, the IPER or the explanations contained in the SISR and paying the claims fees, the Office will not issue a communication under Rules 161 and 162 EPC, and can thus start the supplementary European search or examination without having to wait until the time limit under Rule 161 EPC expires.

Autres possibilités d'accélérer la procédure de délivrance européenne

10. Si le demandeur présente la requête en examen avant d'avoir reçu le rapport de recherche, il peut renoncer à l'invitation visée à la règle 70(2) CBE et déposer une requête en examen sans condition, quels que soient les résultats de la recherche. Dans ce cas, le rapport de recherche européenne est accompagné de la première notification d'examen au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) CBE, à la place de l'avis sur la brevetabilité visé à la règle 62 CBE. De plus, si le demandeur répond rapidement et en détail, la procédure peut se poursuivre sans retard.

11. Le demandeur peut accélérer le traitement d'une demande internationale en renonçant **explicitement** à son droit de recevoir la notification selon les règles 161(1) et 162 CBE. Si, lors de l'entrée dans la phase européenne, il a déjà pris toutes les mesures nécessaires telles que le dépôt de modifications ou de corrections en réponse à l'opinion écrite de l'ISA, au rapport d'examen préliminaire international ou aux explications contenues dans le rapport de recherche internationale supplémentaire, et le paiement des taxes de revendication, l'Office n'émettra pas la notification au titre des règles 161 et 162 CBE, et pourra donc entreprendre la recherche européenne complémentaire ou l'examen sans devoir attendre l'expiration du délai prévu à la règle 161 CBE.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Dezember 2008 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA

ABI. EPA 2009, 68

1. Das derzeitige Verfahren für die Anberaumung von mündlichen Verhandlungen vor der ersten Instanz wurde im ABI. EPA 2000, 456 veröffentlicht. Zum derzeitigen Verfahren vor den Beschwerdekammern siehe Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, H.1.

2. Auf Initiative der interessierten Kreise wurden die Kriterien für die Verlegung einer mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz nach Artikel 116 EPÜ überarbeitet. Nach internen Konsultationen wurde beschlossen, das Verfahren zur Verlegung einer mündlichen Verhandlung wie folgt anzupassen:

2.1 Die erste Instanz **beraumt einen einzigen Termin für die mündliche Verhandlung an**. Bei Inter-partes-Verfahren erfolgt keine vorherige Absprache des Termins per Telefon oder Fax. Prinzipiell gilt dies auch für Ex-parte-Verfahren. Allerdings kann sich die Prüfungsabteilung mit dem Beteiligten im Voraus in Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren.

2.2 Auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten wird eine von der ersten Instanz anberaumte mündliche Verhandlung **nur dann abgesagt und neu anberaumt, wenn der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringen kann, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen**. Der Antrag, einen anderen Termin anzuberaumen, ist so bald wie möglich nach dem Eintreten dieser Gründe zu stellen; ihm ist eine hinreichend substantiierte Begründung beizufügen.

Notice from the European Patent Office dated 18 December 2008 concerning oral proceedings before the EPO

OJ EPO 2009, 68

1. The current practice for fixing the date of oral proceedings before the departments of first instance was published in OJ EPO 2000, 456. For the current practice before the boards of appeal, see Special edition No. 3, OJ EPO 2007, H.1.

2. On the initiative of the interested circles the criteria for the postponement of oral proceedings under Article 116 EPC before the departments of first instance have been reviewed. Following internal consultation it has been decided that the procedure for changing the dates of oral proceedings should be adapted:

2.1 The departments of first instance **fix one single date for oral proceedings**. No pre-announcement of the date by phone or fax will be made in *inter partes* proceedings. In principle, this also holds true for *ex parte* proceedings. However, the examining division may contact the party in advance in order to arrange a date.

2.2 Oral proceedings appointed by the departments of first instance will be **cancelled and another date fixed** at the request of a party **only if** the party concerned can advance **serious reasons which justify the fixing of a new date**. The request to fix another date shall be filed **as soon as possible** after the grounds preventing the party concerned from attending the oral proceedings have arisen. The request shall be accompanied by a sufficiently substantiated written statement indicating these reasons.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 décembre 2008, relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB

JO OEB 2009, 68

1. La procédure actuelle de fixation de la date de la procédure orale devant les instances du premier degré a été publiée au JO OEB 2000, 456. En ce qui concerne la pratique actuelle devant les chambres de recours, on se reportera à l'Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, H.1.

2. A l'initiative des milieux intéressés, les critères autorisant le report d'une procédure orale au titre de l'article 116 CBE devant les instances du premier degré ont été revus. Après consultation interne, il a été décidé d'adapter la procédure de modification des dates des procédures orales.

2.1 Les instances du premier degré **fixeront une seule date pour la procédure orale**. Dans les procédures inter partes, aucune annonce préalable de la date par téléphone ou par fax n'aura lieu. Ceci vaut en principe également pour les procédures ex parte. Toutefois, la division d'examen pourra contacter la partie à l'avance pour convenir d'une date.

2.2 Une procédure orale fixée par les instances du premier degré ne sera **annulée, et une autre date fixée**, à la demande d'une partie, **que si** la partie concernée peut fournir **des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date**. La requête en fixation d'une autre date sera présentée **dès que possible** après la survenance de tels motifs. La requête devra être accompagnée d'une déclaration écrite exposant suffisamment ces motifs.

2.3 Schwerwiegende Gründe, aus denen die Verlegung einer mündlichen Verhandlung beantragt werden kann, sind z. B.:

- Ladung desselben Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung in einem anderen Verfahren vor dem EPA oder einem nationalen Gericht, die **vor** der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt wurde,
- wenn die andere mündliche Verhandlung am selben Tag oder
- am vorhergehenden oder nachfolgenden Tag oder
- an einem geografisch entfernt liegenden Ort zwei Tage davor oder danach stattfindet,
- eine schwere Erkrankung,
- Todesfall in der Familie,
- Eheschließung einer Person, auf deren Anwesenheit es in der mündlichen Verhandlung ankommt,
- Wehrdienst oder sonstige zwingend vorgeschriebene Wahrnehmung staatsbürgerlicher Pflichten,
- Geschäftsreisen, die vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht waren,
- Urlaub, der vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht war. Bei geplantem, aber noch nicht gebuchtem Urlaub hat der Vertreter die Umstände (z. B. Schulferien) anzuführen, die keine Verlegung des Urlaubs gestatten.

Im Einspruchsverfahren, vor allem bei mehr als einem Einsprechenden, kann ein strengerer Ansatz verfolgt werden, damit Termine nicht mehrfach verschoben werden.

2.4 Nicht akzeptabel sind in der Regel beispielsweise folgende Gründe:

- Ladung zu einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA oder einem nationalen Gericht, die **nach** der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt wurde,
- übermäßige Arbeitsbelastung.

2.3 Serious reasons to request the change of the date for oral proceedings may be, for instance:

- a **previously** notified summons to oral proceedings of the same party in other proceedings before the EPO or a national court
- for the same date, or
- for the preceding or following day, or
- for the two preceding or two following days where the other oral proceedings take place at a geographically distant location,
- serious illness,
- a case of death within the family,
- the marriage of a person whose attendance in oral proceedings is relevant,
- military service or other obligatory performance of civic duties,
- business trips which have been firmly booked before the notification of the summons to oral proceedings,
- holidays which have already been firmly booked before the notification of the summons to oral proceedings. In the case of holidays scheduled, but still not booked, the representative shall mention the circumstances (e.g. school holidays) which prevent holidays from being rescheduled.

It should be noted that **in opposition proceedings**, in particular if more than one opponent is involved, a more strict approach may be applied to prevent a series of postponements.

2.4 Grounds which, as a rule, are not acceptable are, for instance:

- a summons to oral proceedings before the EPO or a national court notified **after** the summons in the relevant proceedings,
- excessive work pressure.

2.3 Exemples de motifs sérieux en vertu desquels le changement de date de la procédure orale peut être demandé :

- existence d'une citation **antérieure** signifiée à la même partie pour une procédure orale dans le cadre d'une autre procédure devant l'OEB ou devant un tribunal national
- à la même date ou
- la veille ou le lendemain ou
- les deux jours qui précèdent ou qui suivent, lorsque cette autre procédure orale se déroule en un lieu géographiquement distant ;
- maladie grave ;
- décès dans la famille ;
- mariage d'une personne dont la participation à la procédure orale est nécessaire ;
- service militaire ou autres devoirs civiques obligatoires ;
- voyages d'affaires ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale ;
- vacances ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale. Dans le cas de vacances prévues mais non encore réservées, le mandataire est tenu d'indiquer les circonstances (p.ex. vacances scolaires) qui s'opposent à ce que les dates de ces vacances soient modifiées.

On notera que dans une **procédure d'opposition**, notamment lorsqu'il y a plus d'un opposant, des critères plus stricts pourront être appliqués afin d'éviter des reports en série.

2.4 Exemples de motifs généralement non valables :

- citation à une procédure orale devant l'OEB ou devant un tribunal national signifiée **après** la citation adressée dans la procédure en question ;
- charge de travail excessive.

2.5 Da Montag und Freitag normale Arbeitstage sind, werden mündliche Verhandlungen im Hinblick auf eine effiziente Nutzung der verfügbaren Sitzungssäle auch für diese Tage angesetzt. Dass der Vertreter und/oder die Verfahrensbeteiligten am Wochenende reisen müssen, ist kein ausreichender Grund für eine Terminverlegung der mündlichen Verhandlung. Falls die Umstände dies erlauben, wird sich die erste Instanz jedoch um Flexibilität bemühen, wenn ein Verfahrensbeteiligter eine Verschiebung der Anfangszeit beantragt, um am selben Tag anreisen zu können.

Diese neue, liberalere Praxis, insbesondere die gelockerten Kriterien für die Beantragung einer Verlegung der mündlichen Verhandlung werden zu einem späteren Zeitpunkt überprüft und gegebenenfalls anhand der bis dahin gesammelten Erfahrungen angepasst.

2.5 In order to make effective use of the available meeting rooms, and as Mondays and Fridays are normal working days, oral proceedings will also be scheduled for these days. The fact that the representative and/or the parties have to travel on weekends is not a sufficient reason to change the date of the oral proceedings. The departments of first instance will, however, circumstances permitting, try to be flexible where it has been requested that the starting time be postponed in order to enable the party to travel on the same day.

This new, more liberal practice, in particular the more relaxed criteria under which a rescheduling of oral proceedings may be requested, will be reviewed at a later stage and changed accordingly where necessary.

2.5 Pour permettre une utilisation optimale des salles de réunions, les procédures orales seront également programmées les lundis et les vendredis, ces deux jours étant des jours ouvrables normaux. Le fait que les mandataires et/ou les parties doivent voyager le week-end n'est pas un motif suffisant pour changer la date d'une procédure orale. Si les circonstances le permettent, les instances du premier degré s'efforceront de faire preuve d'accommodement lorsqu'il sera demandé de retarder le début de la procédure pour permettre à une partie de voyager le jour même.

Cette nouvelle pratique moins restrictive en matière de procédure orale, notamment en ce qui concerne l'assouplissement des critères permettant de demander la fixation d'une autre date, sera réexaminée ultérieurement et éventuellement adaptée en fonction de l'expérience acquise.

Entschädigungen und Vergütungen für Zeugen und Sachverständige

ABI. EPA 1983, 100

1. Artikel 116 und 117 EPÜ sehen in Verbindung mit Regel 71 bis 76 EPÜ die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zur Beweisaufnahme in mündlichen Verhandlungen vor dem Europäischen Patentamt vor. Teil E Kapitel IV Abschnitt 1 bis 4 der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt enthält allgemeine Leitlinien für die Beweisaufnahme durch das jeweils zuständige Organ des Europäischen Patentamts.

2. Um die Zahlung von Kosten für die Beweisaufnahme sicherzustellen, kann das Europäische Patentamt die Beweisaufnahme davon abhängig machen, dass der Beteiligte, der sie beantragt hat, beim Europäischen Patentamt einen Vorschuss hinterlegt, dessen Höhe im Wege einer Schätzung der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird (Regel 74 (1) EPÜ).

3. Jeder vor das Europäische Patentamt geladene Zeuge oder Sachverständige kann beim Europäischen Patentamt beantragen, dass er gemäß den Bestimmungen des Artikels 131 (2) EPÜ vor einem zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird (Artikel 117 (4) EPÜ).

4. Zeugen, die vom Europäischen Patentamt geladen worden sind und vor diesem erscheinen, haben Anspruch auf:

(1) Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten durch das Europäische Patentamt (Regel 74 (2) EPÜ). Auf schriftlichen Antrag beim Amt kann ihnen ein Vorschuss auf diese Kosten gewährt werden;

(2) eine angemessene Entschädigung für Verdienstausfall, die vom Europäischen Patentamt gezahlt wird (Regel 74 (3) EPÜ). Die Entschädigung wird dem Zeugen ausgezahlt, nachdem er seiner Pflicht genügt hat.

Compensation and fees payable to witnesses and experts

OJ EPO 1983, 100

1. Articles 116 and 117 together with Rules 71-76 EPC provide for the taking of evidence from witnesses or experts in oral proceedings before the European Patent Office. Part E-IV, points 1 to 4, of the Guidelines for Examination in the European Patent Office give general guidelines on the taking of evidence by the relevant departments of the European Patent Office.

2. To secure payment of costs for the taking of evidence the European Patent Office may make the taking of evidence conditional upon deposit with it, by the party who requested the evidence to be taken, of a sum the amount of which shall be fixed by reference to an estimate of the costs (Rule 74(1) EPC).

3. Any witness or expert who is summoned before the European Patent Office may request the Office to allow his evidence to be heard by a competent court in his country of residence (Article 117(4) EPC), in accordance with the provisions of Article 131(2) EPC.

4. Witnesses who are summoned by and appear before the European Patent Office are entitled to:

(1) appropriate reimbursement by the European Patent Office of expenses for travel and subsistence (Rule 74(2) EPC). An advance for the expenses may be granted to them following written request to the Office.

(2) appropriate compensation paid by the European Patent Office for loss of earnings (Rule 74(3) EPC). Payment of compensation shall be made after the witness has fulfilled his duties.

Indemnités et honoraires alloués aux témoins et experts

JO OEB 1983, 100

1. Les articles 116 et 117 en liaison avec les règles 71 à 76 de la CBE prévoient que les mesures d'instruction peuvent comporter l'audition de témoins ou d'experts au cours d'une procédure orale devant l'Office européen des brevets. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Partie E, chapitre IV, points 1 à 4 énoncent un certain nombre de règles générales en ce qui concerne l'instruction par les instances compétentes de l'Office européen des brevets.

2. Pour garantir le recouvrement des frais de l'instruction, l'Office européen des brevets peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès dudit Office, par la partie qui a demandé cette instruction, d'une provision dont il fixe le montant par référence à une estimation des frais (règle 74(1) CBE).

3. Tout témoin ou expert cité devant l'Office européen des brevets peut demander à celui-ci l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside (article 117(4) CBE), en application de l'article 131(2) de la CBE.

4. Les témoins qui ont été cités par l'Office européen des brevets et comparaissent devant lui ont droit :

(1) à un remboursement adéquat par l'Office européen des brevets de leurs frais de déplacement et de séjour (règle 74(2) CBE). Une avance peut leur être accordée sur ces frais, dans la mesure où ils en font par écrit la demande auprès de l'Office ;

(2) au versement par l'Office européen des brevets d'une indemnité adéquate pour manque à gagner (règle 74(3) CBE). Cette indemnité est payée au témoin après l'accomplissement de ses devoirs.

5. Zeugen, die nicht vom Europäischen Patentamt geladen worden sind, aber dennoch in einer Verhandlung vor dem Amt vernommen werden, haben ebenfalls Anspruch auf Erstattung der Reise und Aufenthaltskosten durch das Europäische Patentamt und eine Entschädigung für Verdienstausschlag. Dies gilt nur dann, wenn das zuständige Organ auf begründeten Antrag eines der am Verfahren Beteiligten die zusätzliche Beweisaufnahme beschließt (Richtlinien für die Prüfung E-IV, 1.6.2).

6. Sachverständige, die vom Europäischen Patentamt geladen worden sind und vor diesem erscheinen, haben Anspruch auf:

(1) Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten durch das Europäische Patentamt (Regel 74 (2) EPÜ). Auf schriftlichen Antrag beim Amt kann ein Vorschuss auf diese Kosten gewährt werden;

(2) Vergütung ihrer Tätigkeit gemäß Regel 74 (3) EPÜ, deren Höhe vom Amt unter Berücksichtigung eines Vorschlags des betreffenden Sachverständigen und etwaiger Stellungnahmen der Beteiligten festgesetzt wird.

7. Nicht geladene Sachverständige, die dennoch vernommen werden, haben ebenfalls Anspruch auf Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten durch das Europäische Patentamt und Vergütung ihrer Tätigkeit. Dies gilt nur dann, wenn das zuständige Organ auf begründeten Antrag eines der am Verfahren Beteiligten die zusätzliche Vernehmung des Sachverständigen beschließt (Richtlinien für die Prüfung E-IV, 1.6.2).

5. Witnesses who are not summoned by the European Patent Office but whose evidence is heard in proceedings before the Office are also entitled to reimbursement by the European Patent Office of expenses for travel and subsistence, and compensation for loss of earnings. Such reimbursement is dependent on the department in question taking a decision that it should hear the additional evidence, following a reasoned request by one of the parties to the proceedings (Guidelines for Examination, Part E-IV, 1.6.2) that the evidence be heard.

6. Experts who are summoned by and appear before the European Patent Office are entitled to:

(1) appropriate reimbursement by the European Patent Office of expenses for travel and subsistence (Rule 74(2) EPC). An advance for these expenses may be granted following a written request to the Office.

(2) fees for their work pursuant to Rule 74(3) EPC determined by the Office taking into account a proposal by the expert concerned and possible comments by the parties.

7. Experts who are not summoned but are heard are also entitled to reimbursement by the European Patent Office of expenses for travel and subsistence, and fees for their work. Such reimbursement is dependent on the department in question taking a decision that it should hear the additional evidence of the expert following a reasoned request by one of the parties to the proceedings (Guidelines for Examination, Part E-IV, 1.6.2) that the evidence be heard.

5. Les témoins qui n'ont pas été cités par l'Office européen des brevets, mais qui sont entendus au cours de la procédure devant l'Office ont également droit au remboursement par l'Office européen des brevets de leurs frais de déplacement et de séjour ainsi qu'à une indemnité pour manque à gagner. Pour que ce remboursement puisse être effectué, l'instance compétente doit avoir décidé de faire droit à une requête motivée en vue de cette audition supplémentaire, requête qui doit être présentée par l'une des parties à la procédure (Directives relatives à l'examen, E-IV, 1.6.2).

6. Les experts qui ont été cités par l'Office européen des brevets et comparaissent devant lui, ont droit :

(1) à un remboursement adéquat par l'Office européen des brevets de leurs frais de déplacement et de séjour (règle 74(2) CBE). Une avance peut leur être accordée sur ces frais, dans la mesure où ils en font par écrit la demande auprès de l'Office ;

(2) à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux, en application de la règle 74(3) de la CBE, honoraires dont le montant est arrêté par l'Office au vu de la proposition faite par l'expert concerné et des observations éventuellement formulées par les parties.

7. Les experts qui n'ont pas été cités, mais qui sont entendus ont également droit au remboursement par l'Office européen des brevets de leurs frais de déplacement et de séjour, ainsi qu'à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Pour que ce remboursement puisse être effectué, l'instance compétente doit avoir décidé de faire droit à une requête motivée en vue d'une telle audition supplémentaire, requête qui doit être présentée par l'une des parties à la procédure (Directives relatives à l'examen, E-IV, 1.6.2).

8. Zahlungsverfahren

(1) Gemäß Regel 74(4) EPÜ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation eine Verordnung über Entschädigungen und Vergütungen für Zeugen und Sachverständige¹ erlassen, die nachstehend unter Nummer 9 im vollen Wortlaut wiedergegeben ist.

(2) Wird ein Zeuge oder Sachverständiger zu einer Verhandlung vor dem Europäischen Patentamt geladen, erhält er zusammen mit der Ladung (Regel 72 (2) EPÜ) einen Vordruck mit genauen Angaben zu den Kosten, die ihm nach Nummer 4 (1) bzw. 6 (1) erstattet werden können, sowie ein Antragsformular für einen Vorschuss auf diese Kosten. Ein solcher Vorschuss kann einem Zeugen oder Sachverständigen erst nach Feststellung seines Anspruchs durch die Abteilung oder Kammer, die die Beweisaufnahme angeordnet hat, gezahlt werden. Das Antragsformular ist deshalb dem Amt zur Feststellung zurückzusenden.

(3) Entschädigungen für Verdienstausfall und Vergütungen gemäß Nummer 4 (2) bzw. 6 (2) werden Zeugen oder Sachverständigen auf Antrag nach Feststellung des Anspruchs durch die Abteilung oder Kammer, die die Beweisaufnahme angeordnet hat, gezahlt. Die anfallenden Beträge werden zusammen mit gegebenenfalls noch zu erstattenden Reise- und Aufenthaltskosten nach der Vernehmung des Zeugen oder Sachverständigen und der Feststellung seines Anspruchs durch die Abteilung oder Kammer, die die Beweisaufnahme angeordnet hat, ausgezahlt.

(4) Bei den Vergütungen für Sachverständige kann das Europäische Patentamt den Beteiligten Gelegenheit geben, zur Höhe des vom Sachverständigen vorgeschlagenen Betrags Stellung zu nehmen (Artikel 3 (2) der Verordnung über Entschädigungen und Vergütungen für Zeugen und Sachverständige); in diesem Fall kann die Auszahlung erst nach Vorliegen der Stellungnahmen und Feststellung des Anspruchs durch die jeweilige Abteilung oder Kammer erfolgen.

¹ Die Beträge werden regelmäßig angepasst.

8. Payment procedure

(1) Under the provisions of Rule 74(4) EPC the Administrative Council of the European Patent Organisation has adopted implementing regulations on the compensation and fees payable to witnesses and experts¹ and these are printed in full under point 9 below.

(2) When a witness or expert is summoned to proceedings at the European Patent Office he will receive with the summons (Rule 72(2) EPC) a travel order containing details of those amounts payable under points 4(1) or 6(1) above, together with a request form covering an advance on expenses. Before an advance can be paid to a witness or expert his entitlement must be certified by the division or board which ordered the evidence to be taken. The request form must therefore be returned to the Office for certification.

(3) Payments to witnesses or experts for loss of earnings or fees under points 4(2) and 6(2) above will be made following submission to, and certification by, the division or board which ordered the evidence to be taken. These payments together with any payments outstanding in respect of expenses for travel and subsistence will be made after the witness or expert has given his evidence and the division or board which ordered the evidence to be taken has certified the witness' or experts' entitlement.

(4) In the case of fees payable to experts the European Patent Office may decide to invite the parties to submit their comments on the amount proposed by the expert (Article 3(2) regulation on compensation and fees payable to Witnesses and Experts), in which case payment can only be made after these comments have been received and the division or board has certified the entitlement.

¹ Subject to periodic adjustment.

8. Procédure à suivre pour les paiements

(1) En application de la règle 74(4) de la CBE, le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets a arrêté le règlement relatif aux indemnités et honoraires¹ alloués aux témoins et experts, règlement dont le texte intégral est repris ci-après au point 9.

(2) Lorsqu'un témoin ou un expert a été cité à une procédure devant l'Office européen des brevets, il reçoit en même temps que la citation (règle 72(2) CBE) un ordre de mission indiquant en détail les montants alloués en vertu des dispositions énoncées aux points 4(1) ou 6(1) ci-dessus, ainsi qu'un formulaire de demande d'avance sur les frais en cause. Avant qu'une avance puisse être payée à un témoin ou à un expert, la division ou la chambre qui a ordonné la mesure d'instruction doit avoir constaté que l'intéressé a droit à ce paiement. Le formulaire de demande doit par conséquent être retourné à l'Office pour qu'il soit procédé à cette constatation.

(3) Les indemnités pour manque à gagner ou les honoraires visés aux points 4(2) et 6(2) ci-dessus sont payés aux témoins ou aux experts à la demande de ceux-ci et après que la division ou la chambre qui a ordonné la mesure d'instruction a constaté que l'intéressé a droit à ce paiement. Ces paiements ainsi que tout paiement de frais de déplacement et de séjour encore dus à l'intéressé seront effectués après que le témoin ou l'expert aura été entendu et après que la division ou la chambre qui a ordonné la mesure d'instruction aura constaté que l'intéressé a droit à ce paiement.

(4) Dans le cas d'honoraires à payer à des experts, l'Office européen des brevets peut décider d'inviter les parties à présenter des observations sur le montant des honoraires proposé par l'expert (article 3(2) du règlement relatif aux indemnités et honoraires alloués aux témoins et experts); dans ce cas, le paiement ne pourra intervenir qu'une fois ces observations présentées et après que la division ou la chambre aura constaté que l'intéressé a droit à ce paiement.

¹ Pouvant faire périodiquement l'objet d'ajustements.

9. Verordnung über Entschädigungen und Vergütungen für Zeugen und Sachverständige:

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION,

GESTÜTZT auf das Europäische Patent-übereinkommen, insbesondere auf Regel 74 Absatz 4 seiner Ausführungsordnung –

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:²

Artikel 1 Reise- und Aufenthaltskosten der Zeugen und Sachverständigen

Die Entschädigungen, die Zeugen und Sachverständigen zur Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten gemäß Regel 74 Absatz 2 der Ausführungsordnung gezahlt werden, sowie die Vorschüsse, die sie beanspruchen können, werden anhand der Bestimmungen berechnet, die für Beamte des Europäischen Patentamts der Besoldungsgruppe A4 bei Dienstreisen gelten.

Artikel 2 Verdienstausschlagentschädigung für Zeugen

(1) Die Entschädigung für Verdienstausschlag, die Zeugen gemäß Regel 74 Absatz 3 gewährt wird, entspricht einem Sechzigstel des Monatsgrundgehalts eines Beamten des Patentamts der Besoldungsgruppe A4 in der niedrigsten Dienstaltersstufe.

(2) Übersteigt die Gesamtdauer der erforderlichen Reise des Zeugen zwölf Stunden, so wird für jeden begonnenen Zeitraum von zwölf Stunden eine zusätzliche Entschädigung in Höhe von einem Sechzigstel des in Absatz 1 genannten Grundgehalts gezahlt.

² CA/D 5/77.

9. Regulation on compensation and fees payable to witnesses and experts

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

HAVING REGARD to the European Patent Convention and in particular to Rule 74, paragraph 4, of the Implementing Regulations thereto,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:²

Article 1 Travel and subsistence expenses payable to witnesses and experts

The compensation payable to witnesses and experts in respect of travel and subsistence expenses provided for in Rule 74, paragraph 2, and the advances to which they may be entitled, shall be calculated on the same basis as the compensation received by employees of the European Patent Office in grade A4 when fulfilling missions entrusted to them.

Article 2 Compensation for loss of earnings payable to witnesses

(1) The compensation for loss of earnings payable to witnesses pursuant to Rule 74, paragraph 3, shall be equal to one-sixtieth of the basic monthly salary of an employee of the Office at the lowest step of grade A4.

(2) If a witness is required to be absent for a total period of more than twelve hours, he shall be entitled to payment of further compensation equal to one-sixtieth of the basic salary referred to in paragraph 1 in respect of each further period of twelve hours which is commenced.

² CA/D 5/77.

9. Règlement relatif aux indemnités et honoraires alloués aux témoins et experts

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

VU la Convention sur le brevet européen et notamment la règle 74, paragraphe 4, de son règlement d'exécution

ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :²

Article premier Frais de déplacement et de séjour alloués aux témoins et experts

Les indemnités allouées aux témoins et experts en remboursement des frais de déplacement et de séjour prévus à la règle 74, paragraphe 2, ainsi que les avances auxquelles ils peuvent prétendre, sont calculées dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'Office européen des brevets de grade A4 à l'occasion des missions qui leur sont confiées.

Article 2 Indemnités pour manque à gagner allouées aux témoins

(1) L'indemnité pour manque à gagner allouée aux témoins en application de la règle 74, paragraphe 3, est égale à un soixantième du traitement de base mensuel d'un fonctionnaire de l'Office de grade A4 situé à l'échelon le plus bas.

(2) Si la durée totale du déplacement imposé au témoin est supérieure à douze heures, chaque période commencée de douze heures donne lieu au paiement d'un complément d'indemnité égal à un soixantième du traitement de base visé au paragraphe 1.

² CA/D 5/77.

Artikel 3
Vergütungen für Sachverständige

(1) Die Höhe der Vergütung, auf die Sachverständige gemäß Regel 74 Absatz 3 Anspruch haben, wird von Fall zu Fall unter Berücksichtigung eines Vorschlags des Betreffenden festgesetzt.

(2) Das Europäische Patentamt kann die Beteiligten um Stellungnahme zur Höhe des vorgeschlagenen Betrags bitten.

Artikel 4
Feststellung des Anspruchs der Zeugen und Sachverständigen auf Entschädigungen oder Vergütungen

(1) Der Anspruch der Zeugen und Sachverständigen auf Entschädigungen oder Vergütungen wird durch die Abteilung oder die Kammer festgestellt, die die Beweisaufnahme angeordnet hat, es sei denn, dass diese die Befugnis demjenigen ihrer Mitglieder übertragen hat, das mit der Durchführung der Beweisaufnahme betraut ist.

(2) Absatz 1 gilt für Vorschüsse, die Zeugen und Sachverständige auf ihre Reise- und Aufenthaltskosten beanspruchen können.

Artikel 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 21. Oktober 1977 in Kraft.

GESCHEHEN zu München, am 21. Oktober 1977.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

G. VIANES

Article 3
Fees payable to experts

(1) The amount of the fees payable to experts pursuant to Rule 74, paragraph 3, shall in each case be determined taking into account a proposal by the person concerned.

(2) The European Patent Office may invite the parties to submit their comments on the proposed amount.

Article 4
Certification of witnesses' and experts' entitlement to compensation and fees

(1) The entitlement of witnesses and experts to compensation and fees shall be certified by the division or board which ordered the evidence to be taken, unless it has delegated this power to the member commissioned to take the evidence.

(2) Paragraph 1 shall apply with respect to advances claimed by witnesses and experts on travel and subsistence expenses.

Article 5
Entry into force

This Regulation shall enter into force on 21 October 1977.

DONE at Munich, 21 October 1977

For the Administrative Council
The Chairman

G. VIANES

Article 3
Honoraires des experts

(1) Le montant des honoraires dus aux experts en application de la règle 74, paragraphe 3, est arrêté dans chaque cas au vu de la proposition faite par l'intéressé.

(2) L'Office européen des brevets peut inviter les parties à formuler leurs observations sur le montant de la proposition.

Article 4
Constatation des droits à indemnités ou à honoraires des témoins et experts

(1) La constatation des droits à indemnités ou à honoraires des témoins et experts est faite par la division ou la chambre qui a ordonné la mesure d'instruction à moins que celle-ci n'ait délégué cette attribution à celui de ses membres chargé de procéder à ladite mesure.

(2) Il en est de même des avances auxquelles les témoins et experts peuvent prétendre sur leurs frais de déplacement et de séjour.

Article 5
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1977.

FAIT à Munich, le 21 octobre 1977.

Par le Conseil d'administration
Le Président

G. VIANES

D.2 RECHERCHE

—

D.2 SEARCH

—

D.2 RECHERCHE

—

D.3 PRÜFUNG**Mitteilung des Europäischen Patentamts über das Nichterscheinen in mündlichen Verhandlungen vor der Prüfungsabteilung****ABI. EPA 2008, 471**

Da immer mehr Patentanmeldungen eingereicht werden, steigt auch die Zahl der mündlichen Verhandlungen in der Prüfungsphase. Ziel einer mündlichen Verhandlung sollte es sein, möglichst alle zur Entscheidungsfindung noch anstehenden offenen Fragen zu klären. Die Mehrzahl der mündlichen Verhandlungen findet auf Antrag des Anmelders statt. In letzter Zeit hat sich jedoch die Zahl der Fälle deutlich erhöht, in denen der Anmelder nicht zur Verhandlung erschienen ist.

Ist ein ordnungsgemäß geladener Anmelder zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen, so kann die mündliche Verhandlung ohne ihn durchgeführt werden (Regel 115 (2) EPÜ, Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt E-III, 8.3). Die Entscheidung kann in Abwesenheit des Anmelders verkündet werden (Regel 111 (1) EPÜ).

Reicht ein Anmelder als Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung geänderte Ansprüche oder sonstige Schriftsätze ein, so muss er damit rechnen, dass in der mündlichen Verhandlung Einwände gegen die geänderten Ansprüche und die Schriftsätze behandelt werden. Wird die mündliche Verhandlung nicht abgesagt, so bedeutet das, dass noch Einwände bestehen und diese in der mündlichen Verhandlung erörtert werden.

Die mündliche Verhandlung bietet dem Anmelder gemäß Artikel 113 (1) EPÜ Gelegenheit, sich zu äußern. Bleibt der Anmelder der mündlichen Verhandlung fern, so entscheidet er sich dafür, die Möglichkeit, in der mündlichen Verhandlung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, nicht zu nutzen und sich ausschließlich auf die schriftlich vorgebrachten Argumente zu stützen.

Der Anmelder muss also damit rechnen, dass in seiner Abwesenheit eine Entscheidung auf der Grundlage von Einwänden getroffen wird, die in der mündlichen Verhandlung gegen die geänderten Ansprüche erhoben werden.

D.3 EXAMINATION**Notice from the European Patent Office concerning non-attendance at oral proceedings before the examining division****OJ EPO 2008, 471**

The increasing number of patent applications involves an increasing number of oral proceedings in examination. The purpose of oral proceedings is to settle as far as possible all outstanding questions relevant to the decision. Most of the oral proceedings take place at the request of the applicants. However, recently the number of oral proceedings where applicants do not attend has increased considerably.

If an applicant who has been duly summoned to oral proceedings does not appear as summoned, oral proceedings may be conducted without him (Rule 115(2) EPC, Guidelines for Examination in the European Patent Office E-III, 8.3). The decision may be given orally in the absence of the applicant (Rule 111(1) EPC).

An applicant who files amended claims or other submissions in reply to the summons to oral proceedings has to expect that any objection relating to the amended claims and submissions will be dealt with at the oral proceedings. The fact that oral proceedings are maintained indicates that objections are still outstanding and they will be discussed at the oral proceedings.

The oral proceedings give the applicant the opportunity to present its comments, in accordance with Article 113(1) EPC. If the applicant decides not to attend the oral proceedings he chooses not to make use of the opportunity to comment at the oral proceedings on any of the objections, but relies on the arguments as set out in the written submissions.

The applicant has thus to expect that a decision based on objections which arise against the amended claims during oral proceedings will be taken in his absence.

D.3 EXAMEN**Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à la non-comparution lors d'une procédure orale devant la division d'examen****JO OEB 2008, 471**

L'accroissement du nombre de demandes de brevet entraîne une augmentation du nombre de procédures orales pendant la phase d'examen. Celles-ci visent à régler autant que possible toutes les questions en suspens qui sont pertinentes pour la décision. La plupart des procédures orales ont lieu sur requête des demandeurs. Cependant, le nombre de procédures orales auxquelles les demandeurs ne se présentent pas a considérablement augmenté ces derniers temps.

Si un demandeur qui a été régulièrement cité à une procédure orale n'a pas comparu, celle-ci peut être poursuivie sans lui (règle 115(2) CBE, Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, E-III, 8.3) et la décision peut être prononcée à l'audience en son absence (règle 111(1) CBE).

Un demandeur qui dépose des revendications modifiées ou produit d'autres moyens en réponse à une citation à une procédure orale doit s'attendre à ce que toute objection élevée contre les revendications modifiées ou les moyens produits soit traitée au cours de cette procédure. Le fait que la procédure orale soit maintenue signifie qu'il subsiste des objections et que celles-ci seront examinées lors de ladite procédure.

Au cours de la procédure orale, le demandeur peut prendre position, conformément à l'article 113(1) CBE. En décidant de ne pas comparaître, il choisit de ne pas faire usage de la possibilité de prendre position, pendant la procédure orale, au sujet de l'une quelconque des objections, et de s'en tenir aux arguments présentés dans les moyens écrits.

Le demandeur doit par conséquent s'attendre à ce qu'une décision soit prise en son absence, sur la base des objections soulevées au cours de la procédure orale à l'encontre des revendications modifiées.

D.4 EINSPRUCH

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 17. März 2008 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Patenten, aus denen eine Verletzungsklage erhoben worden ist¹

ABI. EPA 2008, 221

1. Ist bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungsklage aus einem europäischen Patent anhängig, so kann ein am Einspruchsverfahren Beteiligter die Beschleunigung des Verfahrens beantragen. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Das Amt wird sich dann nach Kräften bemühen, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt (z. B. Bescheid, Ladung zur mündlichen Verhandlung) innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags oder, wenn er noch innerhalb der Einspruchsfrist gestellt worden ist, innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Erwiderung des Patentinhabers auf die Einspruchsschrift vorzunehmen (je nachdem, welche Frist später abläuft).

2. Darüber hinaus wird das EPA das Einspruchsverfahren auch beschleunigen, wenn es von dem nationalen Gericht oder der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats darüber informiert wird, dass Verletzungsverfahren anhängig sind.

3. Das EPA ist dabei jedoch auf die Mitwirkung der Beteiligten angewiesen, von denen insbesondere erwartet wird, dass sie ihr Vorbringen möglichst rasch und vollständig einreichen und jedenfalls die vom EPA gesetzten Fristen zur Äußerung auf Bescheide oder zu Schriftsätzen der anderen Beteiligten strikt einhalten. Anträgen auf Fristverlängerung, soweit diese über die normale Frist von vier Monaten hinausgehen, kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen stattgegeben werden.

¹ Diese Mitteilung ersetzt – ohne inhaltliche Änderung – die Mitteilung des EPA vom 19. Mai 1998 (ABI. EPA 1998, 361).

D.4 OPPOSITION

Notice from the European Patent Office dated 17 March 2008 concerning accelerated processing of oppositions where infringement proceedings have been instituted¹

OJ EPO 2008, 221

1. In cases where an infringement action in respect of a European patent is pending before a national court of a contracting state, a party to the opposition proceedings may request accelerated processing. The request may be filed at any time. It must be filed in written reasoned form. The Office will then make every effort to issue the next procedural action (e.g. communication, summons to oral proceedings) within three months of receipt of the request, or, where the request is filed within the opposition period, within three months after receipt of the patent proprietor's response to the notice of opposition (whichever is the later).

2. In addition, the EPO will also accelerate the processing of the opposition if it is informed by the national court or competent authority of a contracting state that infringement actions are pending.

3. However, the EPO has to rely on the co-operation of the parties to the proceedings, who are expected in particular to make their submissions promptly and in full and in any case strictly to adhere to the time limits set by the EPO for replying to communications or commenting on written submissions from the other parties. Requests to extend time limits over and above the normal four-month period can only be granted in exceptional, duly substantiated cases.

¹ This notice replaces – without any changes to the substance – the notice from the EPO of 19 May 1998 (OJ EPO 1998, 361).

D.4 OPPOSITION

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 17 mars 2008, relatif au traitement accéléré des oppositions lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée¹

JO OEB 2008, 221

1. Lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant, une partie à la procédure d'opposition peut présenter une requête en traitement accéléré. La requête peut être déposée à tout moment. Elle doit être formée par écrit et motivée. L'Office fera alors tout son possible pour effectuer le prochain acte de procédure (p. ex. notification, citation à une procédure orale) dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la requête ou, si la requête a déjà été formée pendant le délai d'opposition, dans un délai de trois mois suivant la date de réception de la réponse du titulaire du brevet à l'acte d'opposition (la date la plus tardive étant retenue).

2. En outre, l'OEB accélérera aussi le traitement de l'opposition s'il est informé par le tribunal national ou l'administration compétente d'un Etat contractant qu'une action en contrefaçon est en instance.

3. L'OEB doit toutefois pouvoir compter sur la coopération des parties à la procédure, qui sont notamment supposées remettre leurs conclusions rapidement et intégralement, et en tout état de cause respecter rigoureusement les délais fixés par l'OEB pour répondre aux notifications ou commenter les conclusions écrites des autres parties. Il ne peut être donné suite aux requêtes en prorogation des délais au-delà du délai normal de quatre mois que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

¹ Le présent communiqué remplace – sans modification substantielle – le communiqué de l'OEB daté du 19 mai 1998 (JO OEB 1998, 361).

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. Juni 2009 über die Übermittlung von Stellungnahmen der Beteiligten an die übrigen Beteiligten im Einspruchsverfahren zu Informationszwecken

ABI. EPA 2009, 434

Die Anzahl der im Einspruchsverfahren eingereichten Dokumente ist gestiegen. Vor dem Hintergrund, dass das Verwaltungsverfahren vereinfacht werden soll und dass Akten online eingesehen werden können, wurden bezüglich der Übermittlung dieser Dokumente an die Beteiligten einige Änderungen eingeführt.

Wird innerhalb der vorgeschriebenen Frist Einspruch eingelegt, so hat die Einspruchsabteilung diesen dem Patentinhaber mitzuteilen (R. 79 (1) EPÜ). Auch wenn mehrere Einsprüche eingelegt werden oder der Patentinhaber bzw. der (die) Einsprechende(n) Stellungnahmen einreichen, teilt das EPA diese den übrigen Beteiligten mit (R. 79 (2) und (3) EPÜ).

Einspruchsschriften und Stellungnahmen wird das EPA den übrigen Beteiligten weiterhin zusammen mit den angeführten Dokumenten zu Informationszwecken übermitteln, **Kopien von Patentdokumenten wird es in Zukunft allerdings nicht mehr automatisch mitsenden**. Die am Einspruchsverfahren Beteiligten müssen sich also darauf einstellen, dass Patentdokumente nur auf Antrag kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Alle Dokumente können aber über den Online-Dienst "Register Plus" unter <http://www.epoline.org> (s. Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.2) eingesehen werden.

Für den Fall einer mündlichen Verhandlung wird den Beteiligten empfohlen, vor der Verhandlung anhand der elektronischen Akte in "Register Plus" zu überprüfen, ob ihnen alle maßgeblichen Dokumente vorliegen.

Notice from the European Patent Office dated 3 June 2009 concerning the communication of parties' observations to the other parties in opposition proceedings for information

OJ EPO 2009, 434

The number of documents submitted in opposition proceedings has been increasing. Given both the need to simplify administrative procedures and the fact that files can be inspected online, certain changes have been introduced in connection with the transmission of these documents to the parties.

If a notice of opposition is filed within the prescribed time limit, the opposition division must communicate it to the proprietor of the patent (Rule 79(1) EPC). Similarly, if several notices of opposition are filed, or observations are submitted by the patent proprietor or the opponent(s), the EPO communicates them to the other parties (Rule 79(2) and (3) EPC).

The EPO will continue to communicate notices of opposition and observations to the other parties for information, together with the cited documents, **but it will no longer automatically transmit copies of documents specified as patent documents**. Parties to opposition proceedings thus have to expect that patent documents will be provided free of charge in paper form only upon request. However, all documents will be available for inspection via the Register Plus online service at <http://www.epoline.org> (see Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.2).

If oral proceedings are to take place, parties are advised to check the electronic file via the Register Plus online service in advance of the hearing to ensure they are in possession of all relevant documents.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 juin 2009, relatif à la notification, pour information, des observations des parties aux autres parties dans la procédure d'opposition

JO OEB 2009, 434

Le nombre de documents soumis dans la procédure d'opposition a augmenté. Etant donné la nécessité de simplifier les procédures administratives et vu que les dossiers peuvent être consultés en ligne, certains changements ont été introduits en ce qui concerne la transmission de ces documents aux parties.

Si un acte d'opposition a été déposé dans le délai prescrit, la division d'opposition doit le notifier au titulaire du brevet (règle 79(1) CBE). De même, si plusieurs oppositions ont été formées, ou que des observations ont été présentées par le titulaire du brevet ou l'opposant (les opposants), l'OEB les notifie aux autres parties (règle 79(2) et (3) CBE).

L'OEB continuera à notifier aux autres parties, pour information, les actes d'opposition et les observations, ainsi que les documents cités, **mais il ne transmettra plus automatiquement des copies de documents de brevet**. Les parties à une procédure d'opposition doivent donc s'attendre à ce que les documents de brevet soient fournis gratuitement sur papier, sur requête uniquement. Toutefois, tous les documents seront ouverts à l'inspection publique par le biais du service en ligne Register Plus, à l'adresse <http://www.epoline.org> (cf. Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.2).

Si l'opposition nécessite la tenue d'une procédure orale, il est conseillé aux parties de consulter le dossier électronique du brevet avant l'audience via le service Register Plus, afin de s'assurer qu'elles sont en possession de tous les documents pertinents.

E. Patentierbarkeit

E. Patentability

E. Brevetabilité

E.1 STAND DER TECHNIK**Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Anführung von Internet-Dokumenten****ABI. EPA 2009, 456****1. Zusammenfassung**

Diese Mitteilung gibt einen Überblick darüber, wie das EPA im europäischen und im PCT-Verfahren bei der Anführung von Internet-Dokumenten vorgeht.

2. Recherche im Internet

Bei der Recherche im Stand der Technik kann auch auf Internetquellen einschließlich Online-Fachzeitschriften, Online-Datenbanken und sonstige Internetseiten zurückgegriffen werden. Der Umfang solcher Internetrecherchen ist von Fall zu Fall unterschiedlich, in einigen technischen Gebieten ist eine systematische Internetrecherche aber die Regel. Insbesondere in Bereichen wie der Informations- und der Software-technologie ist eine Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik ohne eine Internetrecherche oft nicht möglich.

3. Internet-Offenbarungen

Offenbarungen im Internet gehören grundsätzlich zum Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ und Artikel 33 (2) PCT (zum PCT s. PCT-Richtlinien, 11.13). Offenbarungen im Internet oder in einer Online-Datenbank gelten ab dem Zeitpunkt als öffentlich zugänglich, zu dem sie online veröffentlicht werden. Internetseiten enthalten häufig höchst relevante technische Informationen. Bestimmte Informationen liegen möglicherweise sogar ausschließlich im Internet vor. Dies trifft beispielsweise auf Online-Handbücher und -Anleitungen für Softwareprodukte (wie Videospiele) oder sonstige Produkte mit einem kurzen Lebenszyklus zu. Im Interesse der Bestandskraft von Patenten ist es daher oft von entscheidender Bedeutung, Veröffentlichungen anzuführen, die nur auf Internetseiten verfügbar sind.

E.1 STATE OF THE ART**Notice from the European Patent Office concerning internet citations****OJ EPO 2009, 456****1. Summary**

The present notice sets out the practice followed at the EPO when citing documents retrieved from the internet in both the European and the PCT procedure.

2. Search on the internet

The search for prior art can also cover internet sources including online technical journals, online databases, or other websites. The extent of such internet searches depends on the individual case, but in some technical fields a systematic internet search will regularly be necessary. Especially in fields related to information or software technology, searches bypassing the internet will often not yield the most relevant prior art.

3. Internet disclosures

As a matter of principle, disclosures on the internet form part of the state of the art according to Art. 54(2) EPC and Art. 33(2) PCT (for the latter, see the PCT Guidelines 11.13). Information disclosed on the internet or in online databases is considered to be publicly available as of the date the information was publicly posted. Internet websites often contain highly relevant technical information. Certain information may even be available only on the internet from such websites. This includes, for example, online manuals and tutorials for software products (such as video games) or other products with a short life cycle. For the sake of a valid patent it is hence often crucial to cite publications only obtainable from such internet websites.

E.1 L'ETAT DE LA TECHNIQUE**Communiqué de l'Office européen des brevets relatif aux citations Internet****JO OEB 2009, 456****1. Résumé**

Le présent communiqué expose la pratique suivie à l'OEB en ce qui concerne la citation de documents tirés de l'Internet dans la procédure européenne et dans la procédure PCT.

2. Recherche sur l'Internet

Une recherche dans l'état de la technique peut également couvrir des sources Internet, notamment des revues techniques en ligne, des bases de données en ligne et autres pages Internet. L'étendue de la recherche sur l'Internet varie selon les cas, mais dans certains domaines techniques, elle s'impose de manière systématique, surtout lorsqu'il s'agit de technologies de l'information et des logiciels, où une recherche contournant l'Internet révèle rarement l'état de la technique le plus pertinent.

3. Divulgations Internet

En principe, les divulgations Internet sont comprises dans l'état de la technique conformément aux articles 54(2) CBE et 33(2) PCT (pour le PCT, voir section 11.13 des directives du PCT). Il est considéré que des informations divulguées sur l'Internet ou dans des bases de données en ligne ont été rendues accessibles au public à la date à laquelle elles ont été affichées à l'intention du public. Les sites Internet contiennent souvent des informations techniques très pertinentes, qui ne sont parfois même disponibles nulle part ailleurs. Il s'agit par exemple de manuels en ligne et de didacticiels pour des produits logiciels (comme les jeux vidéo), ou d'autres produits dont le cycle de vie est court. Ainsi, pour garantir la validité du brevet, il est souvent capital de citer des publications qui ne sont accessibles que sur des sites Internet.

3.1. Ermittlung des Veröffentlichungstags

Die Ermittlung des Veröffentlichungstags umfasst zwei Schritte. Es ist gesondert festzustellen, ob ein vorliegendes Datum korrekt angegeben ist und ob der betreffende Inhalt tatsächlich an diesem Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Aufgrund der Funktionsweise des Internets ist es oft schwierig, den tatsächlichen Tag zu ermitteln, an dem eine bestimmte Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. So ist zum Beispiel nicht auf allen Internetseiten angegeben, wann sie online gestellt wurden. Außerdem können Webseiten zwar leicht aktualisiert werden, bieten aber meist weder ein Archiv der früher veröffentlichten Materialien noch eine Dokumentationsfunktion, anhand deren die Öffentlichkeit – und der Prüfer – genau nachvollziehen könnte, was wann veröffentlicht wurde.

Eine Webseite wird auch dann zum Stand der Technik, wenn sie (beispielsweise durch ein Passwort) nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich gemacht wird oder für den Zugang eine Gebühr entrichtet werden muss (dies entspricht dem Kauf eines Buchs oder dem Abonnieren einer Zeitschrift). Es reicht aus, wenn die Webseite grundsätzlich ohne eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit genutzt werden kann.

Schließlich ist es theoretisch möglich, das Veröffentlichungsdatum und den Inhalt einer Internet-Offenbarung zu manipulieren – genau wie dies auch bei traditionellen Dokumenten geschehen kann. Angesichts der schieren Menge und der Redundanz der im Internet verfügbaren Informationen ist es aber als sehr unwahrscheinlich anzusehen, dass eine von einem Prüfer gefundene Internet-Offenbarung tatsächlich manipuliert wurde. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass ein angegebenes Datum richtig ist, sofern keine spezifischen gegenteiligen Hinweise vorliegen.

3.2. Maßstab bei der Beweismittelwürdigung

Wird einer Anmeldung oder einem Patent ein Internet-Dokument entgegengehalten, müssen dieselben Sachverhalte geklärt werden wie bei jedem anderen Beweismittel einschließlich traditio-

3.1 Establishing the publication date

Establishing a publication date has two aspects. It must be assessed separately whether a given date is indicated correctly and whether the content in question was indeed made available to the public as of that date.

The nature of the internet can make it difficult to establish the actual date on which information was made available to the public: for instance, not all web pages mention when they were published. Also, websites are easily updated yet most do not provide any archive of previously displayed material, nor do they display records which enable members of the public – including examiners – to establish precisely what was published and when.

Neither restricting access to a limited circle of people (e.g. by password protection) nor requiring payment for access (analogous to purchasing a book or subscribing to a journal) prevents a web page from forming part of the state of the art. It is sufficient if the web page is in principle available without any bar of confidentiality.

Finally, it is theoretically possible to manipulate the date and content of an internet disclosure (as it is with traditional documents). However, in view of the sheer size and redundancy of the content available on the internet, it is considered very unlikely that an internet disclosure discovered by an examiner has been manipulated. Consequently, unless there are specific indications to the contrary, the date will be accepted as being correct.

3.2 Standard of proof

When an internet document is cited against an application or patent, the same facts are to be established as for any other piece of evidence, including standard paper publications (see

3.1 Etablissement de la date de publication

L'établissement de la date de publication comprend deux étapes. Il convient de déterminer d'une part si la date indiquée est correcte, et d'autre part si le contenu en question a effectivement été rendu accessible au public à cette date.

De par la nature de l'Internet, il peut être difficile d'établir la date effective à laquelle des informations ont été rendues publiques. Certaines pages Internet, par exemple, ne mentionnent pas leur date de publication. En outre, si les sites Internet sont actualisés facilement, ils proposent rarement des archives des anciennes publications ou des historiques qui permettraient au public (y compris aux examinateurs) de déterminer avec précision ce qui a été publié, et à quelle date.

Une page Internet fait également partie de l'état de la technique si elle n'est accessible qu'à un public restreint (par exemple avec un mot de passe), ou que l'accès est soumis au paiement de droits (ce qui est comparable à l'achat d'un livre ou à un abonnement à une revue). Il suffit que la page soit en principe disponible sans obligation de confidentialité.

Enfin, il est théoriquement possible de manipuler la date et le contenu d'une divulgation Internet (comme d'un document classique). Cependant, compte tenu ne serait-ce que du volume et de la redondance des informations disponibles sur l'Internet, il est jugé très improbable qu'une divulgation Internet découverte par un examinateur ait été manipulée. Par conséquent, la date indiquée est réputée correcte à défaut d'indication contraire.

3.2 Degré de conviction de l'instance

Lorsqu'un document tiré de l'Internet est cité à l'encontre d'une demande ou d'un brevet, il y a lieu d'établir les mêmes faits que pour tout autre moyen de preuve, y compris les publications classiques sur

neller Papierveröffentlichungen (vgl. Richtlinien C-IV, 6.1). Diese Bewertung erfolgt gemäß dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" (s. T 482/89, ABI. EPA 1992, 646 und T 750/94, ABI. EPA 1998, 32). Das bedeutet, dass jedes Beweismittel entsprechend seiner Beweiskraft gewichtet wird, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls bestimmt wird. Die Umstände werden dabei nach dem Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit beurteilt, wie er in der Regel von den Beschwerdekammern als Maßstab bei der Beweiswürdigung angewandt wird. Danach reicht es nicht aus, dass der behauptete Sachverhalt (z. B. Veröffentlichungstag) lediglich wahrscheinlich ist; die Prüfungsabteilung muss darüber hinaus von seiner Richtigkeit überzeugt sein. Dies bedeutet allerdings auch, dass die Behauptung nicht völlig zweifelsfrei und lückenlos bewiesen werden muss.

In vielen Fällen enthalten Internet-Veröffentlichungen eine ausdrückliche Angabe zum Veröffentlichungstag, die in der Regel als verlässlich betrachtet wird. Solche Datumsangaben werden ohne Weiteres akzeptiert, und den Beweis für das Gegenteil müsste der Anmelder erbringen. Für die Ermittlung oder Bestätigung des Veröffentlichungstags müssen gegebenenfalls Indizien gesammelt werden (s. 3.4). Kommt der Prüfer zu dem Schluss, dass – nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit – ein bestimmtes Dokument der Öffentlichkeit an einem bestimmten Datum zugänglich war, so wird dieses Datum als Veröffentlichungstag für die Zwecke der Prüfung verwendet.

3.3. Beweislast

Grundsätzlich gilt, dass beim Vorbringen von Einwänden die Beweislast zunächst beim Prüfer liegt. Einwände müssen begründet und belegt sein, und es muss deutlich gemacht werden, dass der Einwand nach Abwägen der Wahrscheinlichkeiten fundiert ist. Danach geht die Beweislast auf den Anmelder über, der dann das Gegenteil nachweisen muss.

Bringt ein Anmelder Gründe dafür vor, dass der angegebene Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung zweifelhaft ist, so hat der Prüfer diese Gründe

Guidelines C-IV, 6.1). This evaluation is made according to the principle of "free evaluation of evidence" (see T 482/89, OJ 1992, 646, and T 750/94, OJ 1998, 32). That means that each piece of evidence is given an appropriate weighting according to its probative value which is evaluated in view of the particular circumstances of each case. For assessing these circumstances, the balance of probabilities will be used as the standard of proof, as generally applied by the boards of appeal. According to this standard, it is not sufficient that the alleged fact (e.g. the publication date) is merely probable; the examining division must be convinced that it is correct. It does mean, however, that proof beyond reasonable doubt ("up to the hilt") of the alleged fact is not required.

In many cases, internet disclosures contain an explicit publication date which is generally considered reliable. Such dates are accepted at face value and the burden of proof will be on the applicant to show otherwise. Circumstantial evidence may be required to establish or confirm the publication date (see 3.4). If the examiner comes to the conclusion that – on the balance of probabilities – it has been established that a particular document was available to the public at a particular date, this date is used as publication date for the purpose of examination.

3.3 The burden of proof

It is a general principle that, when raising objections, the burden of proof lies initially with the examiner. This means that objections must be reasoned and substantiated, and must show that, on the balance of probabilities, the objection is well-founded. If this is done then it is up to the applicant to prove otherwise – the burden of proof shifts to the applicant.

If an applicant provides reasons for questioning the alleged publication date of an internet disclosure, examiners will have to take these reasons into account.

papier (cf. Directives C-IV, 6.1), selon le principe de la "libre appréciation des moyens de preuve" (voir T 482/89, JO OEB 1992, 646, et T 750/94, JO OEB 1998, 32). Cela signifie que l'importance attribuée à chaque moyen de preuve est fonction de sa valeur probante, évaluée en fonction des circonstances particulières de l'affaire en cause. Les circonstances sont appréciées en pesant les probabilités, ceci constituant le critère de preuve généralement appliqué par les chambres de recours. Selon ce critère, il ne suffit pas que le fait allégué (par exemple la date de publication) soit simplement probable : la division d'examen doit être convaincue de son exactitude. En revanche, cela ne signifie pas qu'il faille prouver au-delà de tout doute raisonnable ("preuve incontestable") l'existence du fait allégué.

Dans de nombreux cas, les divulgations Internet portent une date de publication expresse qui est en général jugée fiable. La date est d'emblée présumée correcte, et il incombe au demandeur de démontrer le contraire. Des indices peuvent s'avérer nécessaires pour établir ou confirmer la date de publication (voir point 3.4). Si l'examinateur conclut, en appréciant les probabilités, qu'un document donné était accessible au public à une certaine date, cette date est utilisée comme date de publication aux fins de l'examen.

3.3 Charge de la preuve

Selon un principe général, lorsque des objections sont soulevées, la charge de la preuve incombe en premier lieu à l'examinateur. Les objections doivent donc être motivées et justifiées, et leur bien-fondé démontré sur la base de ce qui est le plus probable. Si ces conditions sont remplies, la charge de la preuve passe au demandeur et c'est à lui qu'il appartient alors d'apporter des preuves contraires.

Si un demandeur présente des motifs susceptibles de mettre en doute la date de publication alléguée d'une divulgation Internet, l'examinateur doit en tenir

zu prüfen. Ist der Prüfer dann nicht mehr davon überzeugt, dass die Offenbarung zum Stand der Technik gehört, so muss er entweder weitere Belege für den strittigen Veröffentlichungstag vorlegen oder diese Entgegenhaltung fallenlassen.

Bestreitet ein Anmelder den Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung ohne Grund oder lediglich unter Berufung auf die allgemeine Unzuverlässigkeit von Internet-Veröffentlichungen, so kann diesem Argument nur minimales Gewicht beigemessen werden, und die Schlussfolgerung des Prüfers wird davon in der Regel nicht beeinflusst.

Während das Datum und der Inhalt von Internet-Offenbarungen als gegeben betrachtet werden können, weisen die Offenbarungen selbst natürlich unterschiedliche Grade der Verlässlichkeit auf. Je verlässlicher eine Offenbarung ist, desto schwieriger kann der Anmelder nachweisen, dass sie falsch ist. Im Folgenden wird die Verlässlichkeit einiger gängiger Arten von Internet-Veröffentlichungen beurteilt.

3.3.1 Fachzeitschriften

Von besonderer Bedeutung für Prüfer sind Online-Fachzeitschriften, die von wissenschaftlichen Verlagen publiziert werden. Solche Zeitschriften sind genauso verlässlich wie traditionelle Printmedien.

Zu beachten ist, dass die Internetversion ein und derselben Ausgabe einer Zeitschrift unter Umständen früher verfügbar ist als die Papierversion. Außerdem publizieren manche Zeitschriften eingesandte Manuskripte vorab im Internet, mitunter sogar noch vor ihrer Freigabe zur Veröffentlichung in der Papierausgabe. Wird der betreffende Artikel dann nicht zur Veröffentlichung angenommen, ist diese vorab erschienene Publikation möglicherweise die einzige Offenbarung der darin enthaltenen Informationen. Zu beachten ist weiter, dass das vorab veröffentlichte Manuskript von der endgültigen, gedruckten Version abweichen kann. Die Dokumente werden als zwei getrennte Offenbarungen mit jeweils eigenem Veröffentlichungstag behandelt.

If examiners are no longer convinced that the disclosure forms part of the state of the art, they will either have to present further evidence to maintain the disputed publication date or will not use this disclosure further as prior art against the application.

If an applicant contests the publication date of an internet disclosure with no reasoning or merely with generic statements about the reliability of internet disclosures, this argument will carry minimal weight and is therefore unlikely to sway the examiner's opinion.

While the dates and content of internet disclosures can be taken at face value, there are of course differing degrees of reliability. The more reliable a disclosure, the harder it will be for the applicant to prove that it is incorrect. The following sections look at the reliability of various popular types of internet disclosures.

3.3.1 Technical journals

Of particular importance for examiners are online technical journals from scientific publishers. The reliability of these journals is the same as that of traditional paper journals, i.e. very high.

It should be noted that the internet publication of a particular issue of a journal may be earlier than the date of publication of the corresponding paper version. Furthermore, some journals pre-publish on the internet manuscripts which have been submitted to them but which have not yet been published, and in some cases before they have even been approved for paper publication. If the journal then does not approve the manuscript for publication, this pre-publication of the manuscript may be the only disclosure of its content. It should be noted that the pre-published manuscript may differ from the final, published version. The two documents will be treated as separate disclosures, each with its own publication date.

compte. Si, de ce fait, l'examinateur n'est plus convaincu que la divulgation est comprise dans l'état de la technique, il doit soit apporter des preuves supplémentaires à l'appui de la date de publication contestée, soit ne plus utiliser cette divulgation en tant qu'état de la technique à l'encontre de la demande.

Si un demandeur conteste la date de publication d'une divulgation Internet sans présenter de motifs ou en émettant simplement des doutes quant à la fiabilité des divulgations Internet en général, il ne peut être accordé qu'une importance minime à cet argument et il est donc peu probable que cela ait une influence sur l'opinion de l'examinateur.

Si l'on peut présumer d'emblée que la date et le contenu de divulgations Internet sont corrects, il est évident que leur degré de fiabilité varie. Plus une divulgation est fiable, plus il est difficile pour le demandeur de prouver qu'elle n'est pas correcte. La fiabilité de quelques formes courantes de divulgations Internet est examinée dans les points qui suivent.

3.3.1 Revues techniques

Les revues techniques en ligne d'éditeurs scientifiques revêtent une importance particulière pour les examinateurs. Ces revues sont tout aussi fiables que les revues classiques sur papier.

Il convient de noter que, pour une édition donnée d'une revue, la version Internet peut être disponible plus rapidement que la version correspondante sur papier. En outre, certaines revues pré-publient sur l'Internet des manuscrits qui leur ont été soumis, parfois même avant qu'ils n'aient été approuvés en vue d'une publication sur papier. Si la revue n'approuve pas la publication du manuscrit par la suite, la version pré-publiée peut constituer l'unique divulgation des informations qui y sont contenues. Il est également à noter que le manuscrit pré-publié peut être différent de la version définitive imprimée. Ces deux documents sont alors traités comme des divulgations distinctes ayant chacune leur propre date de publication.

3.3.2 Sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen

Neben wissenschaftlichen Verlagen gibt es auch viele andere Quellen, die einen verlässlichen Veröffentlichungstag angeben. Dazu gehören beispielsweise Zeitungs- und Zeitschriftenverlage oder Fernseh- und Rundfunksender. Auch akademische Einrichtungen, internationale Organisationen, Behörden und Normierungsinstitute fallen normalerweise in diese Kategorie.

Einige Universitäten bieten sogenannte Eprint-Archive an, in die Autoren in elektronischer Form Berichte über Forschungsergebnisse stellen können, noch bevor sie zur Veröffentlichung in einer Zeitschrift oder auf einer Konferenz eingereicht bzw. freigegeben werden. Einige dieser Berichte werden sogar nie irgendwo anders publiziert. Manche Archive durchsuchen das Internet und erfassen automatisch Publikationen von Forschern, die diese auf ihren Internetseiten öffentlich zur Verfügung gestellt haben.

Unternehmen, Organisationen oder Privatpersonen nutzen das Internet, um dort Dokumente zugänglich zu machen, die früher auf Papier veröffentlicht worden wären. Das können beispielsweise Handbücher für Softwareprodukte (z. B. Videospiele) und für Produkte wie Mobiltelefone, Produktkataloge, Preislisten oder Whitepapers zu Produkten oder Produktgruppen sein. Die meisten solchen Dokumente sind natürlich an die Öffentlichkeit – z. B. an tatsächliche oder potenzielle Kunden – gerichtet und somit zur Veröffentlichung gedacht. Das angegebene Datum kann daher als Veröffentlichungstag betrachtet werden.

3.3.3 Neuartige Veröffentlichungsformen

Das Internet dient auch dazu, Informationen auf Wegen auszutauschen und zu veröffentlichen, die es so bisher nicht gab, beispielsweise im Rahmen von Usenet-Diskussionsgruppen, Blogs, E-Mail-Archiven von Mailinglisten oder Wiki-Seiten. Dokumente, die aus solchen Quellen stammen, gehören

3.3.2 Other "print equivalent" publications

Many sources other than scientific publishers are generally deemed to provide reliable publication dates. These include for example publishers of newspapers or periodicals, or television or radio stations. Academic institutions, international organisations, public organisations and standardisation bodies also typically fall into this category.

Some universities host so-called e-print archives to which authors submit reports in electronic form on research results before they are submitted or accepted for publication by a conference or journal. In fact, some of these reports are never published anywhere else. Some such archives trawl the internet to automatically retrieve publications which are publicly available from researchers' web pages.

Companies, organisations or individuals use the internet to publish documents that had previously been published on paper. These include manuals for software products such as video games, handbooks for products such as mobile phones, product catalogues or price lists and white papers on products or product families. Evidently, most of these documents address the public – e.g. actual or potential customers – and are thus meant for publication. Hence the date given can be taken as a date of publication.

3.3.3 Non-traditional publications

The internet is also used to exchange and publish information in ways which did not exist before, via, for example, Usenet discussion groups, blogs, e-mail archives of mailing lists or wiki pages. Documents obtained from such sources also constitute prior art, although it may be more involved to establish their

3.3.2 Autres publications équivalentes aux publications imprimées

Outre les éditeurs de revues scientifiques, il existe beaucoup d'autres sources qui fournissent également des dates de publication fiables, par exemple les éditeurs de journaux ou de magazines, ou encore les stations de télévision ou de radio. Entrent également dans cette catégorie les institutions académiques, les organisations internationales, les administrations et les organismes de normalisation.

Certaines universités hébergent des archives "ePrint" où les auteurs peuvent soumettre sous forme électronique des rapports sur les résultats de recherche avant qu'ils ne soient soumis ou acceptés pour publication dans une revue ou lors d'une conférence. Certains de ces rapports ne sont en fait jamais publiés ailleurs. Bon nombre d'archives balayent l'Internet pour retrouver automatiquement des publications accessibles au public depuis les pages Internet des chercheurs.

Sociétés, organisations et particuliers utilisent aussi l'Internet pour publier des documents précédemment publiés sur papier, notamment des manuels relatifs à des produits logiciels tels que des jeux vidéo, des guides d'utilisation de produits tels que des téléphones mobiles, des catalogues de produits, des listes de prix ou des brochures d'information ("white papers") concernant des produits ou des gammes de produits. Il est évident que la plupart de ces documents s'adressent à un large public (par exemple à des clients effectifs ou potentiels) et qu'ils sont donc destinés à être publiés. La date indiquée peut donc être considérée comme date de publication.

3.3.3 Publications non classiques

L'Internet permet également d'échanger et de publier des informations grâce à des outils qui n'existaient pas auparavant, par exemple des groupes de discussion Usenet, des blogs, des archives de courrier électronique de listes de diffusion ou des pages wiki. Les documents provenant de telles sources

ebenfalls zum Stand der Technik; unter Umständen ist es hier jedoch aufwendiger, den Veröffentlichungstag festzustellen, und die Verlässlichkeit solcher Quellen kann sehr unterschiedlich sein.

Automatisch erzeugte Zeitangaben (wie sie für gewöhnlich Blog-Einträge, Usenet-Artikel, die Versionsgeschichte von Wiki-Seiten usw. aufweisen) sind als verlässliche Veröffentlichungsdaten anzusehen. Zwar könnten solche Daten von einer ungenauen Computeruhr erzeugt worden sein; demgegenüber muss berücksichtigt werden, dass viele Internetdienste von einer genauen Zeitmessung abhängen und häufig nicht mehr funktionieren, wenn Zeit und Datum nicht korrekt sind. Die vielfach genutzte Angabe "zuletzt geändert am" kann somit als Veröffentlichungstag herangezogen werden, sofern keine gegenteiligen Hinweise vorliegen.

3.4 Offenbarungen, die nicht oder nicht verlässlich datiert sind

Ist für die Prüfung eine Internet-Offenbarung relevant, die keine ausdrückliche Angabe eines Veröffentlichungstags beinhaltet oder deren Datumsangabe vom Anmelder als unzuverlässig nachgewiesen wurde, so kann der Prüfer versuchen, weitere Belege zur Feststellung oder Bestätigung des Veröffentlichungstags zu finden.

Solche Belege kann der Prüfer insbesondere über einen Internet-Archivdienst erhalten; der bekannteste dieser Dienste ist das über die sogenannte "Wayback-Maschine" zugängliche Internetarchiv www.archive.org. Die Tatsache, dass das Internetarchiv nicht vollständig ist, macht die darin enthaltenen Daten nicht weniger glaubwürdig. Die standardmäßig erscheinenden rechtlichen Hinweise, wonach keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben wird, werden nicht als negativer Indikator für die tatsächliche Zuverlässigkeit der Website gewertet.

Kann kein Datum festgestellt werden – außer dem Tag, an dem der Prüfer den Inhalt abgerufen hat und der somit für die betreffende Anmeldung zu spät ist –, so kann die Offenbarung nicht als Stand der Technik für die Zwecke der Prüfung herangezogen werden. Ist der Prüfer der

publication date and their reliability may vary.

Computer-generated timestamps (usually seen, for example, on blogs, Usenet or the version history available from wiki pages) can be considered as reliable publication dates. While such dates could have been generated by an imprecise computer clock this will be weighed against the fact that in general many internet services rely on accurate timing and will often stop functioning if time and date are incorrect. In the absence of indications to the contrary, the frequently used "last modified" date can be treated as the publication date.

3.4 Disclosures which have no date or an unreliable date

Where an internet disclosure is relevant for examination but does not give any explicit indication of the publication date with the text of the disclosure or if an applicant has shown that a given date is unreliable, the examiner may try to obtain further evidence to establish or confirm the publication date.

In particular, this evidence may come from an internet archiving service, the most prominent being the internet archive accessible through the so-called "Wayback Machine" (www.archive.org). The fact that the internet archive is incomplete does not detract from the credibility of the data it does archive. It is also noted that legal disclaimers relating to the accuracy of any information supplied are routinely used and these disclaimers will not be taken to reflect negatively on the websites' actual accuracy.

If no date can be obtained (other than the date of retrieval by the examiner, which will be too late for the application in question), the disclosure cannot be used as prior art during the examination. If the examiner considers that a publication, although undated, is highly relevant

constituent également un état de la technique, mais il peut être plus compliqué d'établir leur date de publication, et leur degré de fiabilité est très variable.

Il faut considérer que l'horodatage électronique (par exemple sur des blogs, Usenet ou l'historique de pages wiki) fournit des dates de publication fiables. Il est certes possible que ces dates aient été générées par une horloge d'ordinateur imprécise, mais cette probabilité est à mettre en balance avec le fait que de nombreux services Internet reposent sur une datation précise et qu'ils cessent souvent de fonctionner si la date et l'heure sont incorrectes. En l'absence d'indication contraire, la mention "dernière date de modification", souvent utilisée, peut avoir valeur de date de publication.

3.4 Divulgations non datées ou dont la date n'est pas fiable

Lorsqu'une divulgation Internet est pertinente pour l'examen, mais qu'elle n'indique pas explicitement sa date de publication, ou lorsque le demandeur a démontré qu'une date donnée n'est pas fiable, l'examinateur peut essayer d'obtenir des preuves supplémentaires pour établir ou confirmer la date de publication.

Ces preuves peuvent notamment provenir d'un service d'archivage Internet, dont le plus connu est "Internet Archive", accessible via l'interface "Wayback Machine" (www.archive.org). Ces archives sont certes incomplètes, mais cela ne nuit aucunement à la fiabilité des données qu'elles contiennent. Il est également à noter que les avertissements juridiques relatifs à l'exactitude des informations fournies sont d'usage fréquent et qu'ils ne sauraient être interprétés comme un signe négatif de la fiabilité effective du site Internet.

Lorsqu'aucune date (autre que la date de consultation par l'examinateur, trop tardive pour la demande concernée) ne peut être obtenue, la divulgation ne peut servir d'état de la technique au cours de l'examen. Si l'examinateur estime qu'une publication, bien que non datée, est très

Auffassung, dass eine undatierte Veröffentlichung von großer Bedeutung für die Erfindung und somit von Interesse für den Anmelder oder Dritte ist, kann er sie im Recherchenbericht als L-Dokument anführen (B-X, 9.2 viii)). Im Recherchenbericht und in der Stellungnahme zur Recherche wird dann erläutert, warum das Dokument angeführt wird. Eine solche Anführung der Offenbarung ermöglicht auch eine spätere Verwendung als Anführung bei anderen Anmeldungen, wobei das Abrufdatum als Veröffentlichungstag verwendet werden kann.

Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines Internet-Dokuments angeben oder bestimmen, werden im Recherchenbericht ebenfalls als L-Dokumente angeführt (B-X, 9.2 viii) b)).

4. Internet-Offenbarungen, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten vorgelegt werden

Der Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten eingereicht wird, wird anhand derselben Grundsätze ermittelt, die auch im Prüfungsverfahren angewandt werden, d. h. anhand der besonderen Umstände im Einzelfall. So werden insbesondere auch der Zeitpunkt der Einreichung sowie die Interessen des Verfahrensbeteiligten berücksichtigt, der die Offenbarung eingereicht hat.

to the invention and can therefore be considered to be of interest to the applicant or third parties, he may choose to cite the publication in the search report as an L document (B-X, 9.2 (viii)). The search report and the written opinion will explain why this document was cited. Citing the disclosure will also make it citable against future applications using the date of retrieval as the date of publication.

Documents indicating or establishing the publication date of a document from the internet will also be cited in the search report as L documents (B-X, 9.2 (viii) (b)).

4. Internet disclosures submitted by a party to opposition proceedings

The publication date of internet disclosures submitted by a party to opposition proceedings are assessed according to the same principles as are applied in examination proceedings, i.e. they will be assessed in view of the specific circumstances of the case. In particular, the timing of the submission as well as the interests of the party submitting the disclosure will also be taken into account.

pertinente pour l'invention et qu'elle présente donc de l'intérêt pour le demandeur ou des tiers, il peut la citer comme document "L" dans le rapport de recherche (B-X, 9.2 (viii)). Le rapport de recherche et l'opinion écrite expliquent alors pourquoi ce document a été cité. Citer la divulgation permet également une citation à l'encontre de demandes futures, la date de consultation étant alors utilisée comme date de publication.

Les documents qui indiquent ou établissent la date de publication d'un document tiré de l'Internet sont également cités comme documents "L" dans le rapport de recherche (B-X, 9.2 (viii) (b)).

4. Divulgations Internet soumises par une partie à la procédure d'opposition

La date de publication de divulgations Internet soumises par une partie à la procédure d'opposition est déterminée selon les mêmes principes que ceux appliqués dans la procédure d'examen, c'est-à-dire sur la base des circonstances particulières de l'espèce. Il est notamment tenu compte du moment où la divulgation est soumise ainsi que des intérêts de la partie qui la soumet.

Internationale Ausstellungen nach Artikel 55 EPÜ

(ABI. EPA 1979, 159; ABI. EPA 1981, 221; ABI. EPA 1983, 37; ABI. EPA 1984, 51; ABI. EPA 1985, 32; ABI. EPA 1986, 43; ABI. EPA 1987, 86; ABI. EPA 1988, 159; ABI. EPA 1989, 156; ABI. EPA 1990, 183; ABI. EPA 1991, 240; ABI. EPA 1992, 202; ABI. EPA 1993, 266; ABI. EPA 1994, 276; ABI. EPA 1995, 270; ABI. EPA 1996, 246; ABI. EPA 1997, 190; ABI. EPA 1998, 230; ABI. EPA 1999, 242; ABI. EPA 2000, 224; ABI. EPA 2001, 227; ABI. EPA 2002, 228; ABI. EPA 2003, 161; ABI. EPA 2004, 223; ABI. EPA 2005, 295; ABI. EPA 2006, 326; ABI. EPA 2007, 298; ABI. EPA 2008, 266; ABI. EPA 2009, 284; ABI. EPA 2010, 280)

1. Die folgende Liste enthält für die Zwecke von Artikel 55 (1) b) EPÜ die internationalen Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen, die bislang vom Internationalen Ausstellungsbüro registriert worden sind.

International exhibitions as referred to in Article 55 EPC

(OJ EPO 1979, 159; OJ EPO 1981, 221; OJ EPO 1983, 37; OJ EPO 1984, 51; OJ EPO 1985, 32; OJ EPO 1986, 43; OJ EPO 1987, 86; OJ EPO 1988, 159; OJ EPO 1989, 156; OJ EPO 1990, 183; OJ EPO 1991, 240; OJ EPO 1992, 202; OJ EPO 1993, 266; OJ EPO 1994, 276; OJ EPO 1995, 270; OJ EPO 1996, 246; OJ EPO 1997, 190; OJ EPO 1998, 230; OJ EPO 1999, 242; OJ EPO 2000, 224; OJ EPO 2001, 227; OJ EPO 2002, 228; OJ EPO 2003, 161; OJ EPO 2004, 223; OJ EPO 2005, 295; OJ EPO 2006, 326; OJ EPO 2007, 298; OJ EPO 2008, 266; OJ EPO 2009, 284; OJ EPO 2010, 280)

1. The following list enumerates, for purposes of the application of Article 55(1)(b) EPC, those international exhibitions falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972 which have been registered so far by the International Exhibition Bureau.

Expositions internationales visées à l'article 55 CBE

(JO OEB 1979, 159 ; JO OEB 1981, 221 ; JO OEB 1983, 37 ; JO OEB 1984, 51 ; JO OEB 1985, 32 ; JO OEB 1986, 43 ; JO OEB 1987, 86 ; JO OEB 1988, 159 ; JO OEB 1989, 156 ; JO OEB 1990, 183 ; JO OEB 1991, 240 ; JO OEB 1992, 202 ; JO OEB 1993, 266 ; JO OEB 1994, 276 ; JO OEB 1995, 270 ; JO OEB 1996, 246 ; JO OEB 1997, 190 ; JO OEB 1998, 230 ; JO OEB 1999, 242 ; JO OEB 2000, 224 ; JO OEB 2001, 227 ; JO OEB 2002, 228 ; JO OEB 2003, 161 ; JO OEB 2004, 223 ; JO OEB 2005, 295 ; JO OEB 2006, 326 ; JO OEB 2007, 298 ; JO OEB 2008, 266 ; JO OEB 2009, 284 ; JO OEB 2010, 280)

1. La liste suivante énumère, aux fins de l'application de l'article 55(1)b) CBE, les expositions internationales 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, qui ont été enregistrées jusqu'à présent par le Bureau international des expositions.

Zeitraum Period Période	Ort Place Lieu	Thema ¹	Theme ¹	Thème ¹
		ABI. EPA 1979, 159	OJ EPO 1979, 159	JO OEB 1979, 159
1.5.-31.10.1983	Knoxville, Tennessee (US)	Sonderausstellung zum Thema "Energie"	Special Exhibition on Energy	Exposition spécialement consacrée à l'énergie
		ABI. EPA 1981, 221	OJ EPO 1981, 221	JO OEB 1981, 221
14.6.-12.7.1981	Plovdiv (BG)	Sonderausstellung zum Thema "La chasse" (Jagd)	Specialised exhibition on "La Chasse" (Hunting)	Exposition spécialisée ayant pour thème "La chasse"
1.5.-31.10.1982	Knoxville, Tennessee (US)	Sonderausstellung zum Thema "L'énergie" (Energie)	Specialised exhibition on "L'énergie" (Energy)	Exposition spécialisée ayant pour thème "L'énergie"
12.5.-11.11.1984	New Orleans (US)	Sonderausstellung zum Thema "Le monde des fleuves – L'eau douce, source de vie" (Die Welt der Flüsse – Süßwasser, Quelle des Lebens)	Specialised exhibition on "Le monde des fleuves – L'eau douce, source de vie" (The World of Rivers – Freshwater, the fount of life)	Exposition spécialisée ayant pour thème "Le monde des fleuves – L'eau douce, source de vie"
17.3.-16.9.1985	Tsukuba (JP)	Sonderausstellung zum Thema "La maison et son environnement – Science et Technologie au service de l'Homme chez lui" (Das Haus und sein Umfeld – Wissenschaft und Technik im Dienste der Menschen zu Hause)	Specialised exhibition on "La maison et son environnement – Science et Technologie au service de l'Homme chez lui" (Home and the Environment – Science and technology in the service of man in his home)	Exposition spécialisée ayant pour thème "La maison et son environnement – Science et technologie au service de l'Homme chez lui"

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.
Only the French version of the exhibition themes is the official version.
Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

Zeitraum Period Période	Ort Place Lieu	Thema ¹	Theme ¹	Thème ¹
2.5.-13.10.1986	Vancouver (CN)	Sonderausstellung zum Thema "Les transports – L'Homme en mouvement" (Transportwesen – Mensch und Verkehr)	Specialised exhibition on "Les transports – L'Homme en mouvement" (Transport – Man on the Move)	Exposition spécialisée ayant pour thème "Les transports – L'Homme en mouvement."
		ABI. EPA 1983, 37	OJ EPO 1983, 37	JO OEB 1983, 37
8.4.-10.10.1982	Amsterdam (NL)	Floriade	Floriade	Floriade
1.5.-31.10.1982	Knoxville, Tennessee (US)	Energie	Energy	L'énergie
28.4.-9.10.1983	München (DE)	IGA 83 München	International Horticultural Exhibition Munich 1983	Exposition Internationale d'Horticulture Munich 1983
2.5.-21.10.1984	Liverpool (GB)	Internationale Gartenbauausstellung Liverpool 1984	International Garden Festival – Liverpool 1984	Exposition Internationale d'Horticulture de Liverpool 1984
12.5.-11.11.1984	New Orleans, Louisiana (US)	Die Welt der Flüsse – Süßwasser, Quelle des Lebens	The World of Rivers – Freshwater, the fount of life	Le monde des fleuves – L'eau douce, source de vie
17.3.-16.9.1985	Tsukuba (JP)	Das Haus und sein Umfeld – Wissenschaft und Technik im Dienste der Menschen zu Hause	Home and the Environment – Science and technology in the service of man in his home	La maison et son environnement – Science et Technologie au service de l'Homme chez lui
2.5.-13.10.1986	Vancouver (CN)	Transportwesen – Mensch und Verkehr	Transport – Man on the Move	Les transports – L'Homme en mouvement
		ABI. EPA 1984, 51	OJ EPO 1984, 51	JO OEB 1984, 51
2.5.-21.10.1984	Liverpool (GB)	Internationale Gartenbauausstellung Liverpool 1984	International Garden Festival – Liverpool 1984	Exposition Internationale d'Horticulture de Liverpool 1984
12.5.-11.11.1984	New Orleans, Louisiana (US)	Die Welt der Flüsse – Süßwasser, Quelle des Lebens	The World of Rivers – Freshwater, the fount of life	Le monde des fleuves – L'eau douce, source de vie
17.3.-16.9.1985	Tsukuba (JP)	Das Haus und sein Umfeld – Wissenschaft und Technik im Dienste der Menschen zu Hause	Home and the Environment – Science and technology in the service of man in his home	La maison et son environnement – Science et Technologie au service de l'Homme chez lui
2.5.-13.10.1986	Vancouver (CN)	Transportwesen – Mensch und Verkehr	Transport – Man on the Move	Les transports – L'Homme en mouvement
		ABI. EPA 1985, 32	OJ EPO 1985, 32	JO OEB 1985, 32
17.3.-16.9.1985	Tsukuba ² (JP)	Das Haus und sein Umfeld – Wissenschaft und Technik im Dienste der Menschen zu Hause	Home and the Environment – Science and technology in the service of man in his home	La maison et son environnement – Science et Technologie au service de l'Homme chez lui
4.11.-30.11.1985	Plovdiv ² (BG)	Was junge Erfinder leisten	Achievement of the Young Inventors	Les Réalisations des Jeunes Inventeurs
2.5.-13.10.1986	Vancouver ² (CN)	Transportwesen – Mensch und Verkehr	Transport – Man on the Move	Les transports – L'Homme en mouvement
30.4.-30.10.1988	Brisbane ² (AU)	Freizeit im technischen Zeitalter	Leisure in the Age of Technology	Les loisirs à l'Age de la Nouvelle Technologie
17.4.-12.10.1992	Sevilla ³ (ES)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
1.5.-31.10.1992	Chicago ³ (US)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
		ABI. EPA 1986, 43	OJ EPO 1986, 43	JO OEB 1986, 43
2.5.-13.10.1986	Vancouver ² (CA)	Transportwesen – Mensch und Verkehr	Transport – Man in Motion	Les transports – L'Homme en mouvement

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.
Only the French version of the exhibition themes is the official version.

Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

² Fachausstellung.
Specialised exhibition.
Exposition spécialisée.

³ Weltausstellung.
Universal exhibition.
Exposition universelle.

Zeitraum Period Période	Ort Place Lieu	Thema ¹	Theme ¹	Thème ¹
30.4.-30.10.1988	Brisbane ² (AU)	Freizeit im technischen Zeitalter	Leisure in the Age of Technology	Les loisirs à l'Age de la Nouvelle Technologie
17.4.-12.10.1992	Sevilla ³ (ES)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
1.5.-31.10.1992	Chicago ³ (US)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
		ABI. EPA 1987, 86	OJ EPO 1987, 86	JO OEB 1987, 86
12.12.1987-25.4.1988	Milano ² (IT)	Die Städte der Welt und die Zukunft der Metropole	Cities of the World and the Future of the Metropolis	Les Villes du Monde et l'Avenir de la Métropole
30.4.-30.10.1988	Brisbane ² (AU)	Freizeit im technischen Zeitalter	Leisure in the Age of Technology	Les loisirs à l'Age de la Nouvelle Technologie
1.4.-30.9.1990	Osaka (JP)	Internationale Garten- und Grünflächenausstellung	International Garden and Greenery Exhibition	Exposition internationale du Jardin et de la Verduure
17.4.-12.10.1992	Sevilla ³ (ES)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
1.5.-31.10.1992	Chicago ³ (US)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
		ABI. EPA 1988, 159	OJ EPO 1988, 159	JO OEB 1988, 159
12.12.1987-25.4.1988	Milano ² (IT)	Die Städte der Welt und die Zukunft der Metropole	Cities of the World and the Future of the Metropolis	Les Villes du Monde et l'Avenir de la Métropole
30.4.-30.10.1988	Brisbane ² (AU)	Freizeit im technischen Zeitalter	Leisure in the Age of Technology	Les loisirs à l'Age de la Nouvelle Technologie
1.4.-30.9.1990	Osaka (JP)	Internationale Garten- und Grünflächenausstellung	International Garden and Greenery Exhibition	Exposition internationale du Jardin et de la Verduure
17.4.-12.10.1992	Sevilla ³ (ES)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
15.5.-15.8.1992	Genova ² (IT)	Christoph Kolumbus: Das Schiff und das Meer	Christopher Columbus: The Ship and the Sea	Christophe Colomb : Le Navire et la Mer
		ABI. EPA 1989, 156	OJ EPO 1989, 156	JO OEB 1989, 156
1.4.-30.9.1990	Osaka (JP)	Internationale Garten- und Grünflächenausstellung	International Garden and Greenery Exhibition	Exposition internationale du Jardin et de la Verduure
7.6.-7.7.1991	Plovdiv ² (BG)	Forschergeist der Jugend im Dienst einer friedlichen Welt	Youth Inventiveness for a Peaceful World	L'Activité inventive des Jeunes au Service d'un Monde en Paix
17.4.-12.10.1992	Sevilla ³ (ES)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
15.5.-15.8.1992	Genova ² (IT)	Christoph Kolumbus: Das Schiff und das Meer	Christopher Columbus: The Ship and the Sea	Christophe Colomb : Le Navire et la Mer
		ABI. EPA 1990, 183	OJ EPO 1990, 183	JO OEB 1990, 183
1.4.-30.9.1990	Osaka (JP)	Internationale Garten- und Grünflächenausstellung	International Garden and Greenery Exhibition	Exposition internationale du Jardin et de la Verduure
7.6.-7.7.1991	Plovdiv ² (BG)	Forschergeist der Jugend im Dienst einer friedlichen Welt	Youth Inventiveness for a Peaceful World	L'Activité inventive des Jeunes au Service d'un Monde en Paix
28.11.1991-23.2.1992	Milano ² (IT)	XVIII. Triennale – Unser Leben zwischen Natur und Menschenwerk (Zielsetzung und Herausforderung für die Ökologie)	XVIIIth Triennale – Man-made and Natural Environments – Confronting the Ecological Challenge	XVIII ^e Triennale – La Vie entre les Choses et la Nature (Dessein et Défi écologique)

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.
Only the French version of the exhibition themes is the official version.

Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

² Fachausstellung.
Specialised exhibition.
Exposition spécialisée.

³ Weltausstellung.
Universal exhibition.
Exposition universelle.

Zeitraum Period Période	Ort Place Lieu	Thema ¹	Theme ¹	Thème ¹
17.4.-12.10.1992	Sevilla ³ (ES)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
15.5.-15.8.1992	Genova ² (IT)	Christoph Kolumbus: Das Schiff und das Meer	Christopher Columbus: The Ship and the Sea	Christophe Colomb : Le Navire et la Mer
23.4.-17.10.1993	Stuttgart ² (DE)	IGA 93 – Gartenbauausstellung	IGA 93 – Horticulture	IGA 93 – Horticulture
		ABI. EPA 1991, 240	OJ EPO 1991, 240	JO OEB 1991, 240
7.6.-7.7.1991	Plovdiv ² (BG)	Forschergeist der Jugend im Dienst einer friedlichen Welt	Youth Inventiveness for a Peaceful World	L'Activité inventive des Jeunes au Service d'un Monde en Paix
28.11.1991-23.2.1992	Milano ² (IT)	XVIII. Triennale – Unser Leben zwischen Natur und Menschenwerk (Zielsetzung und Herausforderung für die Ökologie)	XVIIIth Triennale – Man-made and Natural Environments – Confronting the Ecological Challenge	XVIII ^e Triennale – La Vie entre les Choses et la Nature (Dessein et Défi écologique)
20.4.-12.10.1992	Sevilla ³ (ES)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
April – Nov 1992 April – Nov 1992 avril – nov. 1992	Den Haag-Zoetermeer ² (NL)	Gartenbauausstellung	Horticulture	Horticulture
15.5.-15.8.1992	Genova ² (IT)	Christoph Kolumbus: Das Schiff und das Meer	Christopher Columbus: The Ship and the Sea	Christophe Colomb : Le Navire et la Mer
23.4.-17.10.1993	Stuttgart ² (DE)	IGA 93 – Gartenbauausstellung	IGA 93 – Horticulture	IGA 93 – Horticulture
7.8.-7.11.1993	Taejon ² (KR)	Die Herausforderung eines neuen Wegs für die Entwicklung	The Challenge of a New Road to Development	Le défi d'une nouvelle voie pour le développement
		ABI. EPA 1992, 202	OJ EPO 1992, 202	JO OEB 1992, 202
6.2.-3.5.1992	Milano ² (IT)	XVIII. Triennale – Unser Leben zwischen Natur und Menschenwerk (Zielsetzung und Herausforderung für die Ökologie)	XVIIIth Triennale – Man-made and Natural Environments – Confronting the Ecological Challenge	XVIII ^e Triennale – La Vie entre les Choses et la Nature (Dessein et Défi écologique)
20.4.-12.10.1992	Sevilla ³ (ES)	Das Zeitalter der Entdeckungen	The Age of Discovery	L'Age de la Découverte
April – Nov 1992 April – Nov 1992 avril – nov. 1992	Den Haag-Zoetermeer ² (NL)	Gartenbauausstellung	Horticulture	Horticulture
15.5.-15.8.1992	Genova ² (IT)	Christoph Kolumbus: Das Schiff und das Meer	Christopher Columbus: The Ship and the Sea	Christophe Colomb : Le Navire et la Mer
23.4.-17.10.1993	Stuttgart ² (DE)	IGA 93 – Gartenbauausstellung	IGA 93 – Horticulture	IGA 93 – Horticulture
7.8.-7.11.1993	Taejon ² (KR)	Die Herausforderung eines neuen Wegs für die Entwicklung	The Challenge of a New Road to Development	Le défi d'une nouvelle voie pour le développement
		ABI. EPA 1993, 266	OJ EPO 1993, 266	JO OEB 1993, 266
23.4.-17.10.1993	Stuttgart ² (DE)	IGA 93 – Gartenbauausstellung	IGA 93 – Horticulture	IGA 93 – Horticulture
7.8.-7.11.1993	Taejon ² (KR)	Die Herausforderung eines neuen Wegs für die Entwicklung	The Challenge of a New Road to Development	Le défi d'une nouvelle voie pour le développement
11.5.-4.10.1996	Budapest ² (HU)	Kommunikation für eine bessere Welt	Communication for a better world	Communication pour un monde meilleur

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.

Only the French version of the exhibition themes is the official version.

Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

² Fachausstellung.

Specialised exhibition.

Exposition spécialisée.

³ Weltausstellung.

Universal exhibition.

Exposition universelle.

Zeitraum Period Période	Ort Place Lieu	Thema ¹	Theme ¹	Thème ¹
		ABI. EPA 1994, 276	OJ EPO 1994, 276	JO OEB 1994, 276
7.8.-7.11.1993	Taejeon ² (KR)	Die Herausforderung eines neuen Wegs für die Entwicklung	The Challenge of a New Road to Development	Le défi d'une nouvelle voie pour le développement
11.5.-4.10.1996	Budapest ² (HU)	Kommunikation für eine bessere Welt	Communication for a better world	Communication pour un monde meilleur
		ABI. EPA 1995, 270	OJ EPO 1995, 270	JO OEB 1995, 270
11.5.-4.10.1996	Budapest ² (HU)	Kommunikation für eine bessere Welt	Communication for a better world	Communication pour un monde meilleur
11.5.-30.9.1998	Lisboa ² (PT)	Die Weltmeere, ein Vermächtnis für die Zukunft	The Oceans, a Heritage for the Future	Les Océans, un Patrimoine pour l'Avenir
		ABI. EPA 1996, 246	OJ EPO 1996, 246	JO OEB 1996, 246
22.5.-30.9.1998	Lisboa ² (PT)	Die Weltmeere, ein Vermächtnis für die Zukunft	The Oceans, a Heritage for the Future	Les Océans, un Patrimoine pour l'Avenir
1.6.-31.10.2000	Hannover ³ (DE)	Mensch, Natur, Technik	Man, Nature, Technology	L'Homme, La Nature et la Technologie
		ABI. EPA 1997, 190	OJ EPO 1997, 190	JO OEB 1997, 190
22.5.-30.9.1998	Lisboa ² (PT)	Die Weltmeere, ein Vermächtnis für die Zukunft	The Oceans, a Heritage for the Future	Les Océans, un Patrimoine pour l'Avenir
1.5.-31.10.1999	Kunming ² (CN)	Gartenbauausstellung	Horticultural Exhibition	Exposition Horticole
1.6.-31.10.2000	Hannover ³ (DE)	Mensch, Natur, Technik	Man, Nature, Technology	L'Homme, La Nature et la Technologie
		ABI. EPA 1998, 230	OJ EPO 1998, 230	JO OEB 1998, 230
22.5.-30.9.1998	Lisboa ² (PT)	Die Weltmeere, ein Vermächtnis für die Zukunft	The Oceans, a Heritage for the Future	Les Océans, un Patrimoine pour l'Avenir
1.5.-31.10.1999	Kunming ² (CN)	Gartenbauausstellung	Horticultural Exhibition	Exposition Horticole
1.6.-31.10.2000	Hannover ³ (DE)	Mensch, Natur, Technik	Man, Nature, Technology	L'Homme, La Nature et la Technologie
25.3.-25.9.2005	Seto (Aichi) ² (JP)	Jenseits von F & E: Die Weisheit der Natur entdecken	Beyond Development: Discovering Nature's Wisdom	Au-delà du développement : découvrir la sagesse de la Nature
		ABI. EPA 1999, 242	OJ EPO 1999, 242	JO OEB 1999, 242
1.5.-31.10.1999	Kunming ² (CN)	Internationale Gartenbauausstellung	International Horticultural Exhibition	Exposition Horticole Internationale
1.6.-31.10.2000	Hannover ³ (DE)	EXPO 2000 – Mensch, Natur, Technik	EXPO 2000 – Man, Nature, Technology	EXPO 2000 – L'Homme, La Nature et la Technologie
Mitte April – Mitte Oktober 2002 ⁴ Mid-April – Mid-October 2002 Mi-avril – mi-octobre 2002	Haarlemmermeer ² (NL)	Floriade Haarlemmermeer	Floriade Haarlemmermeer	Floriade Haarlemmermeer
Mitte April – Mitte Oktober 2003 ⁴ Mid-April – Mid-October 2003 Mi-avril – mi-octobre 2003	Rostock ² (DE)	Floriade Rostock IGA	Floriade Rostock IGA	Floriade Rostock IGA
25.3.-25.9.2005	Seto (Aichi) ² (JP)	Jenseits von F & E: Die Weisheit der Natur entdecken	Beyond Development: Discovering Nature's Wisdom	EXPO 2005 – Au-delà du développement : découvrir la sagesse de la Nature

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.

Only the French version of the exhibition themes is the official version.

Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

² Fachausstellung.

Specialised exhibition.

Exposition spécialisée.

³ Weltausstellung.

Universal exhibition.

Exposition universelle.

⁴ Vorläufiger Zeitpunkt.

Provisional dates.

Dates provisoires.

Zeitraum Period Période	Ort Place Lieu	Thema ¹	Theme ¹	Thème ¹
		ABI. EPA 2000, 224	OJ EPO 2000, 224	JO OEB 2000, 224
1.6.-31.10.2000	Hannover ³ (DE)	EXPO 2000 – Mensch, Natur, Technik	EXPO 2000 – Man, Nature, Technology	EXPO 2000 – L'Homme, La Nature et la Technologie
Mitte April – Mitte Oktober 2002 ⁴	Haarlemmermeer ² (NL)	Floriade Haarlemmermeer	Floriade Haarlemmermeer	Floriade Haarlemmermeer
Mitte April – Mitte Oktober 2003 ⁴	Rostock ² (DE)	Floriade Rostock IGA	Floriade Rostock IGA	Floriade Rostock IGA
		ABI. EPA 2001, 227	OJ EPO 2001, 227	JO OEB 2001, 227
6.4.-20.10.2002	Haarlemmermeer ² (NL)	Floriade Haarlemmermeer	Floriade Haarlemmermeer	Floriade Haarlemmermeer
25.4.-12.10.2003	Rostock ² (DE)	IGA 2003 – Gartenbauausstellung	IGA 2003 – Horticultural exhibition	IGA 2003 – Exposition horticole
25.3.-25.9.2005	Aichi ² (JP)	Die Weisheit der Natur	Nature's Wisdom	La Sagesse de la Nature
		ABI. EPA 2002, 228	OJ EPO 2002, 228	JO OEB 2002, 228
6.4.-20.10.2002	Haarlemmermeer ² (NL)	Floriade Haarlemmermeer	Floriade Haarlemmermeer	Floriade Haarlemmermeer
25.4.-12.10.2003	Rostock ² (DE)	IGA 2003 – Gartenbauausstellung	IGA 2003 – Horticultural exhibition	IGA 2003 – Exposition horticole
7.5.-6.8.2004	Seine-Saint-Denis (Paris Ile-de-France) (FR)	SEMIMAGES 2004 – Bilder	SEMIMAGES 2004 – Images	SEMIMAGES 2004 – Images
25.3.-25.9.2005	Aichi ² (JP)	Die Weisheit der Natur	Nature's Wisdom	La Sagesse de la Nature
		ABI. EPA 2003, 161	OJ EPO 2003, 161	JO OEB 2003, 161
25.4.-12.10.2003	Rostock ² (DE)	IGA 2003 – Gartenbauausstellung	IGA 2003 – Horticultural exhibition	IGA 2003 – Exposition horticole
25.3.-25.9.2005	Aichi ² (JP)	Die Weisheit der Natur	Nature's Wisdom	La Sagesse de la Nature
		ABI. EPA 2004, 223	OJ EPO 2004, 223	JO OEB 2004, 223
25.3.-25.9.2005	Aichi ² (JP)	Die Weisheit der Natur	Nature's Wisdom	La Sagesse de la Nature
		ABI. EPA 2005, 295	OJ EPO 2005, 295	JO OEB 2005, 295
25.3.-25.9.2005	Aichi ² (JP)	Die Weisheit der Natur	Nature's Wisdom	La Sagesse de la Nature
		ABI. EPA 2006, 326	OJ EPO 2006, 326	JO OEB 2006, 326
1.11.2006-31.1.2007	Chiang Mai ⁵ (TH)	Royal Flora Ratchaphruek 2006/2007	Royal Flora Ratchaphruek 2006/2007	Royal Flora Ratchaphruek 2006/2007
14.6.-13.9.2008	Zaragoza ⁶ (ES)	Wasser und nachhaltige Entwicklung	Water and Sustainable Development	Eau et Développement Durable
1.5.-31.10.2010	Shanghai ⁷ (CN)	Bessere Stadt – besseres Leben	Better City – Better Life	Meilleure Ville – Meilleure Vie

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.
Only the French version of the exhibition themes is the official version.
Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

² Fachausstellung.
Specialised exhibition.
Exposition spécialisée.

³ Weltausstellung.
Universal exhibition.
Exposition universelle.

⁴ Vorläufiger Zeitpunkt.
Provisional dates.
Dates provisoires.

⁵ Internationale Gartenbauausstellung A1.
International Horticultural Exhibition A1.
Exposition Horticole Internationale A1.

⁶ Anerkannte Ausstellung.
Recognised exhibition.
Exposition reconnue.

⁷ Eingetragene Ausstellung.
Registered exhibition.
Exposition enregistrée.

Zeitraum Period Période	Ort Place Lieu	Thema ¹	Theme ¹	Thème ¹
		ABI. EPA 2007, 298	OJ EPO 2007, 298	JO OEB 2007, 298
14.6.-13.9.2008	Zaragoza ⁶ (ES)	Wasser und nachhaltige Entwicklung	Water and Sustainable Development	Eau et Développement Durable
1.5.-31.10.2010	Shanghai ⁷ (CN)	Bessere Stadt – besseres Leben	Better City – Better Life	Meilleure Ville – Meilleure Vie
		ABI. EPA 2008, 266	OJ EPO 2008, 266	JO OEB 2008, 266
14.6.-13. 9.2008	Zaragoza ⁶ (ES)	Wasser und nachhaltige Entwicklung	Water and Sustainable Development	Eau et Développement Durable
1.5.-31.10.2010	Shanghai ⁷ (CN)	Bessere Stadt – besseres Leben	Better City – Better Life	Meilleure Ville – Meilleure Vie
		ABI. EPA 2009, 284	OJ EPO 2009, 284	JO OEB 2009, 284
1.5.-31.10.2010	Shanghai ⁷ (CN)	Bessere Stadt – besseres Leben	Better City – Better Life	Meilleure Ville – Meilleure Vie
12.5.-12.8.2012	Yesosu ⁶ (KR)	Lebendiger Ozean und lebendige Küste: Vielfalt an Ressourcen und nachhaltige Aktivitäten	The Living Ocean and Coast: Diversity of resources and sustainable activities	Pour des océans et des zones côtières vivantes : Diversité des ressources et activités durables
		ABI. EPA 2010, 280	OJ EPO 2010, 280	JO OE 2010, 280
1.5.-31.10.2010	Shanghai ⁷ (CN)	Bessere Stadt – besseres Leben	Better City – Better Life	Meilleure Ville – Meilleure Vie
5.4.-21.10.2012	Venlo ⁸ (NL)	Floriade 2012 – Lebendige Natur (Weltgartenbauausstellung)	Floriade 2012 – Living Nature (world horticultural exhibition)	Floriade 2012 – Nature vivante (Exposition mondiale horticole)
12.5.-12.8.2012	Yeosu ⁶ (KR)	Lebendiger Ozean und lebendige Küste: Vielfalt an Ressourcen und nachhaltige Aktivitäten	The Living Ocean and Coast: Diversity of resources and sustainable activities	Pour des océans et des zones côtières vivantes : Diversité des ressources et activités durables
1.5.-31.10.2015	Milano ⁷ (IT)	Den Planet ernähren, Energie für das Leben	Feeding the Planet, Energy for Life	Nourrir la planète, énergie pour la vie

2. Die Offenbarung einer Erfindung auf einer dieser Ausstellungen durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger kann einer europäischen Patentanmeldung nicht entgegengehalten werden, wenn sie nicht früher als **sechs Monate** vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und sofern der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung erklärt, dass die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist, und er innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung die in Regel 25 EPÜ vorgesehene Ausstellungsbescheinigung einreicht.

2. The disclosure of an invention at one of these exhibitions by the applicant or his legal predecessor is not prejudicial to a European patent application if it occurred no earlier than **six months** preceding the filing of the application and provided the applicant states, when filing the application, that the invention has been so displayed and submits, within four months of the filing of the application, the certificate of exhibition referred to in Rule 25 EPC.

2. La divulgation d'une invention à l'une de ces expositions, par le demandeur ou son prédécesseur en droit, n'est pas opposable à une demande de brevet européen lorsqu'elle n'est pas intervenue plus tôt que **six mois** avant le dépôt de la demande et pour autant que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, l'attestation d'exposition visée à la règle 25 CBE.

¹ Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.

Only the French version of the exhibition themes is the official version.

Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

⁶ Anerkannte Ausstellung.

Recognised exhibition.

Exposition reconnue.

⁷ Eingetragene Ausstellung.

Registered exhibition.

Exposition enregistrée.

⁸ Gartenbauausstellung des Typ A1.

A1 horticultural exhibition.

Exposition horticole de type A1.

E.2 GESCHÄFTSMETHODEN**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Oktober 2007 über Geschäftsmethoden¹****ABI. EPA 2007, 592****PCT**

Das EPA möchte die Anmelder daran erinnern, dass es gemäß Regel 39.1 iii) PCT keine internationale Recherche für eine Anmeldung durchführt, wenn und soweit der Anmeldungsgegenstand lediglich eine Geschäftsmethode betrifft und keinerlei offensichtlichen technischen Charakter aufweist.

In solchen Fällen wird in einer Erklärung festgestellt, dass nach Artikel 17 (2) PCT kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird.

Dies kann durchaus Folgen für das Verfahren vor dem als IPEA tätigen EPA haben, weil sich die internationale vorläufige Prüfung nicht auf Ansprüche erstrecken muss, die sich auf Erfindungen beziehen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt worden ist (Regel 66.1 e) PCT). Ferner ist das EPA nicht verpflichtet, eine internationale vorläufige Prüfung einer Anmeldung durchzuführen, wenn der Anmeldungsgegenstand eine Geschäftsmethode betrifft (Regel 67.1 iii) PCT).

In Fällen, in denen der beanspruchte Gegenstand technische Mittel umfasst, erstellt das EPA einen Recherchenbericht. Sind die verwendeten technischen Mittel so konventionell, dass sie am Anmeldetag jedermann ohne Weiteres zugänglich waren und aufgrund ihrer Bekanntheit keine Beweisunterlagen für notwendig erachtet werden, wird im Recherchenbericht kein Dokument ange-

¹ Diese Mitteilung ersetzt die vorhergehende Mitteilung vom 26. März 2002 (ABI. EPA 2002, 260).

E.2 BUSINESS METHODS**Notice from the European Patent Office dated 1 October 2007 concerning business methods¹****OJ EPO 2007, 592****PCT**

The EPO wishes to remind applicants that pursuant to Rule 39.1(iii) PCT it will not carry out an international search on an application to the extent that its subject-matter relates to no more than a method of doing business, in the absence of any apparent technical character.

In these cases a declaration will be issued that no international search report will be established pursuant to Article 17(2) PCT.

This may well have consequences for the procedure before the EPO as IPEA in view of the fact that claims relating to inventions for which no international search report has been established need not be the subject of international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). Furthermore, the EPO is not required to carry out an international preliminary examination on an application if its subject-matter is a method of doing business (Rule 67.1(iii) PCT).

In cases where the claimed subject-matter involves technical means the EPO will issue a search report. Where the employed technical means are so conventional that they were widely available and no documentary evidence is considered required because of their notoriety, no document will be cited in the search report. A statement will be inserted in the search report indicating

¹ This notice replaces the previous notice dated 26 March 2002 (OJ EPO 2002, 260).

E.2 METHODES DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES ECONOMIQUES**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques¹****JO OEB 2007, 592****PCT**

L'OEB rappelle aux déposants que conformément à la règle 39.1iii) PCT, il n'effectuera pas de recherche internationale pour une demande dans la mesure où celle-ci a uniquement pour objet une méthode en vue de faire des affaires, sans aucun caractère technique apparent.

En pareil cas, l'Office déclarera et notifiera au déposant qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, conformément à l'article 17(2) PCT.

Une telle notification pourra fort bien avoir des conséquences pour la procédure devant l'OEB agissant en tant qu'IPEA, puisqu'il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi (règle 66.1e) PCT). En outre, l'OEB n'a pas l'obligation de procéder à l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande dont l'objet est une méthode en vue de faire des affaires (règle 67.1iii) PCT).

L'OEB établira un rapport de recherche dans les cas où l'objet revendiqué implique des moyens techniques. Si les moyens techniques sont courants au point d'avoir été largement accessibles à tout un chacun à la date de dépôt, et si aucun moyen de preuve n'est considéré comme requis en raison de leur notoriété, aucun document ne sera cité dans le rapport de recherche. Une déclaration

¹ Le présent communiqué remplace le communiqué précédent en date du 26 mars 2002 (JO OEB 2002, 260).

führt. In den Recherchenbericht wird eine Erklärung aufgenommen, der zufolge diese technischen Mittel als so banal betrachtet werden, dass sich die Angabe von Unterlagen erübrigt.

EPÜ

Darüber hinaus möchte das EPA die Anmelder daran erinnern, dass Geschäftsmethoden als solche nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Zu Ansprüchen in europäischen Patentanmeldungen, die sich auf nichts weiter als solche Methoden beziehen, wird keine Recherche durchgeführt. Eine Erklärung, in der dies festgestellt wird, tritt an die Stelle des europäischen Recherchenberichts bzw. des ergänzenden Recherchenberichts gemäß Regel 45 EPÜ².

In Fällen, in denen der beanspruchte Gegenstand technische Mittel umfasst, erstellt das EPA einen Recherchenbericht oder einen Teilrecherchenbericht. Sind die verwendeten technischen Mittel so konventionell, dass sie am Anmeldetag jedermann ohne Weiteres zugänglich waren und aufgrund ihrer Bekanntheit keine Beweisunterlagen für notwendig erachtet werden, wird im Recherchenbericht kein Dokument angeführt. In den Recherchenbericht wird eine Erklärung aufgenommen, der zufolge diese technischen Mittel als so banal betrachtet werden, dass sich die Angabe von Unterlagen erübrigt.

² Entspricht der Regel 63 im EPÜ 2000.

that these technical means are considered to be so commonplace that no citation is considered necessary.

EPC

The EPO also wishes to remind applicants that methods of doing business, as such, are excluded from patentability pursuant to Article 52(2)(c) and (3) EPC. Claims of European patent applications which relate to no more than such methods will not be searched. A declaration to this effect will take the place of the European or supplementary search report pursuant to Rule 45 EPC².

In cases where the claimed subject-matter involves technical means the EPO will issue a search report or partial search report. Where the employed technical means are so conventional that they were widely available to everyone at the date of filing and no documentary evidence is considered required because of their notoriety, no document will be cited in the search report. A statement will be inserted in the search report indicating that these technical means are considered to be so commonplace that no citation is considered necessary.

² Corresponds to Rule 63 in EPC 2000.

figurera dans le rapport de recherche, selon laquelle ces moyens techniques sont considérés comme étant si banaux qu'aucune citation n'est tenue pour nécessaire.

CBE

L'OEB voudrait également rappeler aux déposants que les méthodes dans le domaine des activités économiques sont en tant que telles exclues de la brevetabilité conformément à l'article 52(2)c) et (3) CBE. Les revendications qui figurent dans les demandes de brevet européen et qui ont uniquement trait à de telles méthodes ne feront pas l'objet d'une recherche. Une déclaration en ce sens remplacera le rapport de recherche européenne ou le rapport de recherche complémentaire, conformément à la règle 45 CBE².

L'OEB établira un rapport de recherche ou un rapport partiel de recherche dans les cas où l'objet revendiqué implique des moyens techniques. Si les moyens techniques sont courants au point d'avoir été largement accessibles à tout un chacun à la date de dépôt, et si aucun moyen de preuve n'est considéré comme requis en raison de leur notoriété, aucun document ne sera cité dans le rapport de recherche. Une déclaration figurera dans le rapport de recherche, selon laquelle ces moyens techniques sont considérés comme étant si banaux qu'aucune citation n'est tenue pour nécessaire.

² Correspond à la règle 63 dans la CBE 2000.

E.3 COMPUTERIMPLEMENTIERTE ERFINDUNGEN

Prüfung computerimplementierter Erfindungen im Europäischen Patentamt unter besonderer Berücksichtigung computerimplementierter Geschäftsmethoden

ABI. EPA 2007, 594

Einführung

In diesem Artikel soll die Praxis des EPA bei der Prüfung computerimplementierter Erfindungen dargelegt werden. Dies soll Patentpraktikern, die Anmeldungen auf diesem Gebiet einreichen, bei der Klärung von Fragen helfen, die sich auf Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA oder auf die Urteile einiger nationaler Gerichte hin stellen könnten.

Während bestimmte Gegenstände und Tätigkeiten nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, kann ein computerimplementiertes Verfahren nach dem EPÜ patentrechtlich geschützt werden. Nachfolgend soll beschrieben werden, wie die Bestimmungen der Artikel 52 und 56 EPÜ bei der Prüfung computerimplementierter Erfindungen und insbesondere bei computerimplementierten Geschäftsmethoden angewandt werden.

Computerimplementierte Erfindung

Eine Erfindung, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird, wird als computerimplementierte Erfindung bezeichnet.

Ausschluss von der Patentierbarkeit

Gemäß Artikel 52 Absatz 1 EPÜ 2000 werden europäische Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Das EPÜ enthält zwar keine Definition des Begriffs "Erfindung", dafür aber eine nicht erschöpfende Auflistung von bestimmten Gegenständen und Tätigkeiten in Artikel 52 (2), die nicht als Erfindungen gelten.

E.3 COMPUTER-IMPLEMENTED INVENTIONS

Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods

OJ EPO 2007, 594

Introduction

The purpose of this article is to set out the practice at the EPO with regard to the examination of computer-implemented inventions. It thereby aims to assist practitioners filing applications in this area, who may have questions following a number of decisions by the EPO boards of appeal, as well as decisions by some national courts.

While certain subject-matter and activities are excluded from patentability under the provisions of Article 52(2) and (3) EPC, a computer-implemented method may be the subject of patent protection under the EPC. This article describes how the provisions of Articles 52 and 56 EPC are applied in the examination of computer-implemented inventions and in particular to computer-implemented business methods.

Computer-implemented invention

An invention whose implementation involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus, the invention having one or more features which are realised wholly or partly by means of a computer program is termed a computer-implemented invention.

Exclusions to patentability

Article 52, paragraph 1, EPC 2000 states that European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

The EPC does not provide a definition of an invention, however it does provide a non-exhaustive list of particular subject-matter and activities in Article 52, paragraph 2, that shall not be regarded as inventions.

E.3 INVENTIONS MISES EN ŒUVRE PAR ORDINATEUR

Examen des inventions mises en œuvre par ordinateur à l'Office européen des brevets, et en particulier des méthodes d'affaires mises en œuvre par ordinateur

JO OEB 2007, 594

Introduction

Le présent article a pour objectif de présenter la pratique à l'OEB en matière d'examen d'inventions mises en œuvre par ordinateur. Il vise ce faisant à aider les praticiens qui déposent des demandes de brevet dans ce domaine et qui peuvent avoir des questions à propos d'une série de décisions rendues par les chambres de recours de l'OEB et par certains tribunaux nationaux.

Bien que des objets et activités précis soient exclus de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'article 52(2) et (3) CBE, une méthode mise en œuvre par ordinateur peut faire l'objet d'une protection par brevet au titre de la CBE. Le présent article décrit comment les dispositions des articles 52 et 56 CBE sont appliquées pour l'examen d'inventions, et en particulier de méthodes d'affaires, mises en œuvre par ordinateur.

Invention mise en œuvre par ordinateur

Le terme d'invention mise en œuvre par ordinateur désigne une invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un programme d'ordinateur.

Exclusions de la brevetabilité

L'article 52, paragraphe 1 CBE 2000 dispose que 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.

La CBE ne donne pas de définition d'une invention, mais une liste non exhaustive d'objets et d'activités précis qui ne sont pas considérés comme des inventions figure à l'article 52, paragraphe 2.

Die Auslegung der nicht erschöpfenden Liste ist allerdings durch Artikel 52 (3) auf die besagten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche beschränkt. Der Begriff "als solche" in Artikel 52 (3) wurde im EPÜ bewusst nicht definiert, um eine gewisse Flexibilität bei der Entscheidung zu gestatten, welche Tätigkeiten und Gegenstände als vom Patentschutz ausgenommen angesehen werden.

Bei der Auslegung des Umfangs der vom Patentschutz ausgeschlossenen Gegenstände und Tätigkeiten hat das EPA den technischen Charakter einer Erfindung stets als wesentliches Erfordernis für die Patentierbarkeit betrachtet. Fehlt der technische Charakter, so liegt keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ vor. Diese Auslegung wird beispielsweise gestützt durch die Regeln 27¹ und 29² der Ausführungsordnung zum EPÜ.

Da eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muss, geht man in der Regel davon aus, dass nur Gegenstände und Tätigkeiten, die rein abstrakte Konzepte ohne jeglichen technischen Bezug darstellen, Nichterfindungen im Sinne des Artikels 52 EPÜ sind (T 258/03, ABI. EPA 2004, 575).

Beispiele für vom Patentschutz ausgeschlossene Gegenstände

Ein computerimplementiertes Verfahren kann zumindest teilweise definiert werden durch: mathematische Methoden, die Wiedergabe von Informationen, ästhetische Formschöpfungen mit kognitiver Wirkung und Pläne für geschäftliche Tätigkeiten. Die folgenden Beispiele definieren Gegenstände oder Tätigkeiten, die keinerlei technischen Charakter haben und deshalb für sich genommen nach Artikel 52 (2) a) - d) unter Berücksichtigung des Artikels 52 (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

Eine mathematische Methode für das Entwerfen von elektrischen Filtern (Richtlinien C-IV, 2.3.3).

Merkmale, die auf den Nutzer nur eine ästhetische oder kognitive Wirkung ausüben können (T 125/04).

However, the interpretation of the non-exhaustive list is restricted by Article 52, paragraph 3, to such subject-matter or activities as such. The term '*as such*' of Article 52(3) was intentionally not defined in the EPC to provide some flexibility in the scope of what activities and subject-matter are considered excluded from patentability.

In the interpretation of the scope of excluded subject-matter and activities the EPO has consistently considered that technical character is an essential requirement for patentability of an invention. Where there is no technical character, there is no invention within the meaning of Article 52(1) EPC. This interpretation is supported, for instance, by Implementing Regulations Rules 27¹ and 29² EPC.

Given that an invention must have technical character, it is generally held that only subject-matter and activities that represent purely abstract concepts devoid of any technical implications are non-inventions within the meaning of Article 52 EPC (T 258/03, OJ EPO 2004, 575).

Examples of excluded subject-matter

A computer-implemented method may be defined at least in part by: mathematical methods, presentations of information, aesthetic creations having cognitive effects, and schemes for doing business. The following examples define subject-matter or activities which are void of technical character and therefore, when regarded on their own, are excluded from patentability under Article 52(2)(a)-(d) taking into account the provision of Article 52(3) EPC.

A mathematical method used for designing electronic filters (Guidelines C-IV, 2.3.3).

A set of features only capable of having an aesthetic or cognitive effect on the user (T 125/04).

L'interprétation de cette liste non exhaustive est toutefois restreinte par l'article 52, paragraphe 3, à "ces éléments, considérés en tant que tels". La définition du terme "*en tant que tels*" figurant à l'article 52(3), a délibérément été omise dans la CBE, afin de disposer d'une certaine flexibilité en ce qui concerne l'étendue des objets et activités considérés comme exclus de la brevetabilité.

En ce qui concerne l'interprétation de l'étendue des objets et activités exclus, l'OEB suit une approche systématique, à savoir que le caractère technique est une condition essentielle à la brevetabilité d'une invention. En l'absence de caractère technique, il n'y a pas d'invention au sens de l'article 52(1) CBE. Cette interprétation est par exemple étayée par les règles 27¹ et 29² CBE.

Sachant qu'une invention doit revêtir un caractère technique, on considère généralement que seuls les objets et activités représentant des concepts purement abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique constituent des non-inventions au sens de l'article 52 CBE (T 258/03, JO OEB 2004, 575).

Exemples d'objets exclus

Une méthode mise en œuvre par ordinateur peut être au moins partiellement définie par des méthodes mathématiques, des présentations d'informations, des créations esthétiques ayant des effets cognitifs, ainsi que des plans dans le domaine des activités économiques. Dans les exemples suivants, les objets ou activités sont dénués de caractère technique et, s'ils sont considérés en tant que tels, sont donc exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)a)-d) ensemble les dispositions de l'article 52(3) CBE.

Une méthode mathématique permettant d'obtenir des filtres électriques (Directives C-IV, 2.3.3)

Un ensemble de caractéristiques qui peuvent seulement produire un effet esthétique ou cognitif sur l'utilisateur (T 125/04).

¹ Entspricht der Regel 42 im EPÜ 2000.

² Entspricht der Regel 43 im EPÜ 2000.

¹ Corresponds to Rule 42 in EPC 2000.

² Corresponds to Rule 43 in EPC 2000.

¹ Correspond à la règle 42 dans la CBE 2000.

² Correspond à la règle 43 dans la CBE 2000.

Gegenstände mit abstraktem oder intellektuellem Charakter wie ein Plan zur Organisation einer kommerziellen Tätigkeit.

Computerprogramme, die keinen technischen Effekt erzeugen können, der über die normalen, beim Betrieb eines Programms auf einem Computer stets vorhandenen technischen Effekte hinausgeht (T 1173/97).

Gegenstände, die nur durch den kognitiven Informationsgehalt für einen Beobachter definiert sind, wobei dieser Informationsgehalt keine Auswirkung auf die technische Funktion des Verfahrens oder des Systems hat, in dem er verwendet wird, sondern vielmehr während des Betriebs eines Systems oder der Ausführung eines Verfahrens genutzt wird (T 1194/97).

Technische Überlegungen

Das Erfordernis des technischen Charakters ist zwar erfüllt, wenn zur Ausführung der Erfindung technische Überlegungen erforderlich sind (T 769/92, ABI. EPA 1995, 525), doch müssen sich solche technischen Überlegungen auch im beanspruchten Gegenstand niederschlagen. Das Vorliegen technischer Überlegungen reicht allerdings nicht aus, um einem Verfahren, das ausschließlich mental ausgeführt werden kann, technischen Charakter zu verleihen (T 914/02).

Gegenstände, die technische und nicht technische Aspekte aufweisen

Insbesondere computerimplementierte Geschäftsmethoden werden typischerweise als Gegenstände beschrieben, die sich allem Anschein nach zunächst einmal in Aspekte mit technischem Charakter und Aspekte ohne technischen Charakter einteilen lassen. Solche Gegenstände sind nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, da jeder Gegenstand, der technische Mittel umfasst und damit technischen Charakter aufweist, eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ ist (T 258/03, ABI. EPA 2004, 575). Die Patentfähigkeit dieser Gegenstände bestimmt sich damit nach den Kriterien der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit.

Items of an abstract or intellectual character such as a scheme for organising a commercial operation.

Computer programs that are not capable of causing a technical effect which goes beyond the normal technical effects that are always present when a program runs on a computer (T 1173/97).

Subject-matter defined solely by the cognitive content of information as directed to an observer where such content does not affect the technical working of the method or the system in which it is used but is rather used during the operation of a system or execution of a method (T 1194/97).

Technical considerations

It is notable that although the requirement for technical character is satisfied if technical considerations are required to carry out an invention (T 769/92, OJ EPO 1995, 525), such technical considerations must be reflected in the claimed subject-matter. The involvement of technical considerations, however, is not sufficient for a method which may exclusively be carried out mentally to have technical character (T 914/02).

Subject-matter comprising technical and non-technical aspects

In particular computer-implemented business methods are typically described in terms of subject-matter which, a priori, appears to be separable into aspects having technical character and aspects lacking technical character. Such subject-matter is not excluded from patentability since any subject-matter involving technical means, and therefore having technical character, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (T 258/03, OJ EPO 2004, 575). Thus, it is the presence of novelty, inventive step and industrial applicability which determine the patentability of such subject-matter.

Entités de nature abstraite ou intellectuelle, comme un plan d'organisation d'une opération commerciale.

Des programmes d'ordinateurs qui ne sont pas capables de produire un effet technique allant au-delà des effets techniques normaux qui se produisent toujours lorsqu'un programme est mis en œuvre sur un ordinateur (T 1173/97).

Un objet défini seulement par le contenu cognitif d'informations destinées à un observateur, si ce contenu n'influe pas sur le fonctionnement technique de la méthode ou du système dans lequel il est utilisé, et s'il intervient plutôt pendant le fonctionnement d'un système ou l'exécution d'une méthode (T 1194/97).

Considérations techniques

Bien qu'il soit satisfait à la condition selon laquelle l'invention doit présenter un caractère technique si la réalisation de l'invention fait nécessairement intervenir des considérations techniques (T 769/92, JO OEB 1995, 525), il convient de noter que ces considérations techniques doivent se refléter dans l'objet revendiqué. La présence de considérations techniques ne suffit toutefois pas à conférer un caractère technique à une méthode susceptible d'être exclusivement exécutée mentalement (T 914/02).

Objet comportant des aspects techniques et non techniques

En particulier, les méthodes d'affaires mises en œuvre par ordinateur sont formulées en tant qu'objet qui, a priori, semble pouvoir être décomposé en aspects ayant un caractère technique et en aspects dénués de caractère technique. Un tel objet n'est pas exclu de la brevetabilité car tout objet faisant intervenir des moyens techniques et, partant, revêtant un caractère technique, constitue une invention au sens de l'article 52(1) CBE (T 258/03, JO OEB 2004, 575). Par conséquent, la brevetabilité de cet objet dépend de la question de savoir s'il est nouveau, s'il implique une activité inventive et s'il est susceptible d'application industrielle.

Beurteilung des Gegenstands als Ganzes

Eine objektive und einheitliche Prüfung einer computerimplementierten Erfindung setzt voraus, dass beurteilt wird, welche Aspekte eines Gegenstands zum technischen Charakter des Gegenstands als Ganzes beitragen und welche nicht (T 641/00, ABI. EPA 2003, 352, Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

Bei dieser Beurteilung wird zunächst ermittelt, welche Aspekte des Gegenstands – wenn man sie unabhängig vom Rest betrachtet – Gegenstände oder Tätigkeiten im Sinne des Artikels 52 (2) und (3) darstellen. Diese Aspekte können als die anscheinend nichttechnischen Aspekte des Gegenstands bezeichnet werden.

Die restlichen Aspekte weisen technischen Charakter auf und können als die eindeutig technischen Aspekte des Gegenstands bezeichnet werden.

Technischer Charakter des gesamten Gegenstands

Anschließend wird beurteilt, ob aus dem Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung insgesamt abgeleitet werden kann, dass die anscheinend nichttechnischen Aspekte eine Änderung in der physikalischen Beschaffenheit oder der technischen Funktionsweise der eindeutig technischen Aspekte bewirken können (T 26/86, ABI. EPA 1988, 19, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe) oder dass sie technische Überlegungen widerspiegeln, die zur Ausführung der offenbarten Erfindung erforderlich sind. Jeder anscheinend nichttechnische Aspekt, auf den dies zutrifft, trägt zum technischen Charakter bei und ist damit nicht rein nichttechnisch.

Diese weitere Beurteilung des Gegenstands als Ganzes kann zur Einsicht führen, dass alle Aspekte zum technischen Charakter und somit zu einer technischen Lösung einer technischen Aufgabe beitragen. In diesem Fall hat es keinen Sinn, den Gegenstand weiter nach technischen und nichttechnischen Aspekten zu unterscheiden.

So kann etwa bei einem Gegenstand, der einen Informationsgehalt (anscheinend nichttechnischer Aspekt) und eine Vorrichtung (eindeutig technischer Aspekt) umfasst, festgestellt werden,

Assessment of subject-matter as a whole

To carry out an objective and consistent examination of a computer-implemented invention, an assessment is required to determine which aspects of a subject-matter do and which aspects do not contribute to the technical character of the subject-matter as a whole (T 641/00, OJ EPO 2003, 352, reasons 7).

This assessment commences with the identification of those aspects of the subject-matter which, when considered independently of the remainder of the subject-matter, constitute subject-matter or activities in the sense of Article 52, paragraphs 2, and 3. These identified aspects may be termed the apparently non-technical aspects of the subject-matter.

The remaining aspects have technical character and may be termed the clearly technical aspects of the subject-matter.

Technical character of the whole subject-matter

A further assessment is now made to identify whether it can be derived, from the entire contents of the application as filed, that any of the apparently non-technical aspects are capable of causing a change in the physical nature or technical functioning of the clearly technical aspects (T 26/86, OJ EPO 1988, 19, reasons 3.3) or that they reflect technical considerations required to carry out the disclosed invention. Any apparently non-technical aspect thus identified contributes to technical character and is therefore not purely non-technical.

This further assessment, which considers the subject-matter as a whole, may identify that all aspects contribute to technical character and hence contribute to a technical solution of a technical problem. In this case, there is no purpose in continuing to separate the subject-matter into technical and non-technical aspects.

For example, it may be ascertained for a subject-matter comprising information content (apparently non-technical aspect) and an apparatus (clearly technical aspect) that the information

Evaluation de l'objet dans son ensemble

Un examen objectif et cohérent d'une invention mise en œuvre par ordinateur requiert une évaluation dont le but est de déterminer les aspects d'un objet qui contribuent, et ceux qui ne contribuent pas, au caractère technique de l'objet dans son ensemble (T 641/00, JO OEB 2003, 352, point 7 des motifs).

Pour effectuer cette évaluation, il convient dans un premier temps d'identifier les aspects de l'objet qui, examinés indépendamment des aspects restants de l'objet, constituent des objets ou des activités au sens de l'article 52, paragraphes 2 et 3. Les aspects qui ont ainsi été identifiés peuvent être qualifiés d'aspects apparemment non techniques de l'objet.

Les aspects restants ont un caractère technique et peuvent être qualifiés d'aspects clairement techniques de l'objet.

Caractère technique de l'objet dans son ensemble

Une évaluation supplémentaire est à ce stade effectuée en vue de déterminer s'il est possible de conclure, sur la base du contenu global de la demande telle que déposée, qu'un ou plusieurs des aspects apparemment non techniques sont à même de modifier la nature physique ou le fonctionnement technique des aspects clairement techniques (T 26/86, JO OEB 1988, 19, point 3.3 des motifs), ou qu'ils reflètent les considérations techniques nécessaires à la réalisation de l'invention divulguée. Tout aspect apparemment non technique qui est ainsi identifié contribue au caractère technique et ne revêt par conséquent pas de caractère purement non technique.

Cette évaluation supplémentaire, qui porte sur l'objet dans son ensemble, peut mettre en évidence le fait que tous les aspects contribuent au caractère technique et, ce faisant, contribuent à la solution technique d'un problème technique. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de maintenir la décomposition de l'objet en aspects techniques et non techniques.

A titre d'exemple, il est possible d'établir pour un objet comportant un contenu informatif (aspect apparemment non technique) et un dispositif (aspect clairement technique) que le contenu informa-

dass der Informationsgehalt während des Betriebs der Vorrichtung in einer Art und Weise verwendet wird, die sich auf die technische Funktion der Vorrichtung auswirkt oder sie berücksichtigt und damit zum technischen Charakter beiträgt.

Wird jedoch festgestellt, dass die anscheinend nichttechnischen Aspekte die physikalische Beschaffenheit oder die technische Funktionsweise der eindeutig technischen Aspekte nicht beeinflussen und sie auch keine technischen Überlegungen widerspiegeln, die zur Ausführung der offenbarten Erfindung erforderlich sind, dann rufen die nichttechnischen Aspekte bei der Interaktion mit den eindeutig technischen Aspekten keine technische Wirkung hervor. In diesem Fall umfasst der Gegenstand eindeutig technische Aspekte, die zum technischen Charakter beitragen, und rein nichttechnische Aspekte, die nicht dazu beitragen.

Sofern z. B. die gemäß einem Verfahren zu verarbeitenden Daten (anscheinend nichttechnische Aspekte) weder Betriebsparameter einer Vorrichtung repräsentieren noch auf die physikalisch-technische Arbeitsweise einer Vorrichtung (eindeutig technische Aspekte) einwirken und durch das Verfahren keine technische Aufgabe gelöst wird, tragen dieses Verfahren und die damit verbundenen Daten nicht zum technischen Charakter bei (T 158/88) und bilden damit die rein nichttechnischen Aspekte des Gegenstands.

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer beanspruchten Erfindung

Erfinderische Tätigkeit

Gemäß Artikel 56 Satz 1 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann in nicht naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Stand der Technik

Als Stand der Technik für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gelten gemäß der Definition in Artikel 54 (2) EPÜ die Informationen, die für ein bestimmtes Gebiet der Technik relevant sind (T 172/03, nicht veröffentlicht). Der nächstliegende Stand der Technik stammt somit aus einem technischen

content is used during the operation of the apparatus in a manner that impacts or takes account of the technical function of the apparatus and thus contributes to technical character.

However, if it were ascertained that the apparently non-technical aspects do not influence the physical nature or technical functioning of the clearly technical aspects and also that they do not reflect any technical considerations required to carry out the disclosed invention, then the non-technical aspects do not cause a technical effect in their interaction with the clearly technical aspects. In this situation, the subject-matter comprises clearly technical aspects that contribute to technical character and purely non-technical aspects that do not.

For example, if data to be processed by a process (apparently non-technical aspects) neither constitute the operating parameters of a device nor affect the physical/technical functioning of a device (clearly technical aspects) and if the process does not solve a technical problem then that process and its associated data do not contribute to technical character (T 158/88) and thus form the purely non-technical aspects of the subject-matter.

Assessment of inventive step of a claimed invention

Inventive step

Article 56, first sentence, EPC states that 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.

State of the art

The "state of the art" for the purposes of considering inventive step is, as defined in Article 54(2) EPC, to be understood as concerning such kind of information which is relevant to some field of technology (T 172/03, not published). Therefore, the closest prior art will be from a technical field and is established on the basis

tif est utilisé pendant le fonctionnement du dispositif de telle sorte qu'il influence ou prend en considération la fonction technique du dispositif, et contribue par conséquent au caractère technique.

Cependant, s'il était constaté que les aspects apparemment non techniques n'influent pas sur la nature physique ou le fonctionnement technique des aspects clairement techniques et qu'ils ne reflètent aucune des considérations techniques nécessaires à la réalisation de l'invention divulguée, les aspects non techniques ne produisent pas d'effet technique en interagissant avec les aspects clairement techniques. Dans ce cas de figure, l'objet comporte des aspects clairement techniques qui concourent au caractère technique et des aspects purement non techniques qui n'y contribuent pas.

A titre d'exemple, si des données à traiter par un procédé (aspects apparemment non techniques) ne constituent pas des paramètres d'exploitation d'un dispositif ni n'agissent sur le mode physique/technique de fonctionnement d'un dispositif (aspects clairement techniques), et si le procédé ne permet pas de résoudre un problème technique, ce procédé et ses données connexes ne contribuent pas au caractère technique (T 158/88) et, par conséquent, représentent les aspects purement non techniques de l'objet.

Appréciation de l'activité inventive d'une invention revendiquée

Activité inventive

L'article 56, première phrase CBE dispose qu'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.

Etat de la technique

Conformément à la définition figurant à l'article 54(2) CBE, l'"état de la technique" doit être interprété, aux fins de l'examen de l'activité inventive, comme renvoyant aux informations pertinentes pour un certain domaine technologique (T 172/03, non publiée). Par conséquent, l'état de la technique le plus proche relè-

Gebiet und wird auf Grundlage des in den Patentansprüchen und in der Beschreibung identifizierten technischen Inhalts ermittelt.

Sobald der Stand der Technik feststeht, werden alle Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Patentanspruchs und dem nächstgelegenen Stand der Technik ermittelt.

Technischer Beitrag

Bei der Beurteilung, ob ein Gegenstand erfinderisch ist, kommt es darauf an, welchen technischen Beitrag er zum Stand der Technik leistet. Rein nicht-technische Aspekte, die nichts zum technischen Charakter beitragen, sind für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant (siehe T 37/82, ABI. EPA 1984, 71, T 294/89, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, und T 641/00, ABI. EPA 2003, 352). Sie können beispielsweise nur zur Lösung einer nichttechnischen Aufgabe beitragen, etwa im Bereich der Betriebswirtschaft (siehe T 931/95, ABI. EPA 2001, 441).

Objektive technische Aufgabe

Bei der objektiven technischen Aufgabe muss es sich um eine Aufgabe handeln, die vom Fachmann in einer realistischen Situation gelöst werden soll. Der Fachmann sollte als Mann der Praxis auf einem Gebiet der Technik gesehen werden (T 641/00, ABI. EPA 2003, 352, Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Zudem muss die objektive technische Aufgabe so formuliert werden, dass sich eine erfinderische Tätigkeit auf keinen Fall aus den rein nichttechnischen Aspekten des Gegenstands ergibt (T 1053/98, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

In dieser Hinsicht können rein nichttechnische Aspekte, die eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet definieren und daher nicht zum technischen Charakter einer offenbaren Erfindung beitragen, bei der Formulierung der technischen Aufgabe in Form einer Anforderungsspezifikation erscheinen, die der Fachmann auf einem technischen Gebiet als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe erhält, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (T 641/00, ABI. EPA 2003, 352; T 1053/98, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

of the technical content identified in the claims and description.

Once the prior art has been established, all the differences between the subject-matter of the claim and the closest prior art are identified.

Technical contribution

When assessing the inventive step of subject-matter, it is the technical contribution it makes over the state of the art that is important. Purely non-technical aspects not contributing to technical character are not relevant for assessing inventive step (see T 37/82, OJ EPO 1984, 71, T 294/89, not published in OJ EPO and T 641/00, OJ EPO 2003, 352). They may, for example, only contribute to the solution of a non-technical problem, for instance a problem in the field of business administration (see T 931/95, OJ EPO 2001, 441).

Objective technical problem

The objective technical problem must be one which, in a realistic situation, the skilled person may be asked to solve. The skilled person should be presumed to be an ordinary practitioner in a field of technology (T 641/00, OJ EPO 2003, 352, reasons 8).

Furthermore, the objective technical problem must be formulated in such a way that there is no possibility of an inventive step arising from the purely non-technical aspects of the subject-matter (T 1053/98, not published in OJ EPO).

In this respect, purely non-technical aspects which define an aim to be achieved in a non-technical field and which therefore do not contribute to the technical character of a disclosed invention, may appear in the formulation of the technical problem in the form of a requirements specification provided to the person skilled in a technical field as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that has to be met (T 641/00, OJ EPO 2003, 352; T 1053/98, not published in OJ EPO).

vera d'un domaine technique et sera établi sur la base du contenu technique constaté dans les revendications et la description.

Après que l'état de la technique a été déterminé, toutes les différences entre l'objet de la revendication et l'état de la technique le plus proche sont identifiées.

Contribution technique

C'est la contribution technique d'un objet par rapport à l'état de la technique qui importe pour l'appréciation de l'activité inventive de cet objet. Des aspects purement non techniques qui ne contribuent pas au caractère technique ne sont pas pris en considération pour apprécier l'activité inventive (cf. T 37/82, JO OEB 1984, 71, T 294/89, non publiée au JO OEB et T 641/00, JO OEB 2003, 352). Ils peuvent par exemple contribuer uniquement à résoudre un problème non technique, par exemple un problème dans le domaine de l'administration d'entreprises (cf. T 931/95, JO OEB 2001, 441).

Problème technique objectif

Le problème technique objectif doit être tel que l'homme du métier pourrait être amené, concrètement, à devoir le résoudre. L'homme du métier est censé être un praticien normalement qualifié dans un domaine de la technologie (T 641/00, JO OEB 2003, 352, point 8 des motifs).

De plus, le problème technique objectif doit être formulé de telle sorte qu'il soit impossible qu'une activité inventive découle des aspects purement non techniques de l'objet (T 1053/98, non publiée au JO OEB).

A cet égard, des aspects purement non techniques qui définissent un but à atteindre dans un domaine non technique et qui ne contribuent donc pas au caractère technique d'une invention divulguée, peuvent être énoncés dans la formulation du problème technique, sous forme d'une spécification de conditions fournie à l'homme du métier dans un domaine technique, en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter (T 641/00, JO OEB 2003, 352 ; T 1053/98, non publiée au JO OEB).

Dabei ist die objektive technische Aufgabe jedoch so zu formulieren, dass sie keine Hinweise auf die technische Lösung enthält, denn das Einbeziehen eines Teils eines Lösungsgedankens aus der Erfindung in die Aufgabe muss bei der Bewertung des Stands der Technik unter dem Aspekt dieser Aufgabe zwangsläufig zu einer retrospektiven Betrachtungsweise der erfinderischen Tätigkeit führen.

Unterscheidet sich ein beanspruchter Gegenstand vom Stand der Technik nur durch rein nichttechnische Aspekte, so weist dieser Gegenstand keine erfinderische Tätigkeit auf, weil kein technischer Beitrag zum Stand der Technik geleistet werden und somit keine objektive technische Aufgabe formuliert werden kann.

Unterscheidet sich ein beanspruchter Gegenstand vom Stand der Technik sowohl durch Aspekte, die zum technischen Charakter beitragen, als auch durch rein nichttechnische Aspekte, so ist die objektive technische Aufgabe anhand der Aspekte zu formulieren, die zum technischen Charakter beitragen, wobei die rein nichttechnischen Aspekte eine im Rahmen der zu lösenden Aufgabe zwingend zu erfüllende Vorgabe darstellen.

Zusammenfassung

Ein beanspruchter Gegenstand wird bei der Prüfung, ob einzelne Merkmale zu seinem technischen Charakter beitragen, immer als Ganzes gesehen. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird jedoch nur der Teil berücksichtigt, von dem feststeht, dass er zum technischen Charakter des Gegenstands beiträgt. Die rein nichttechnischen Aspekte eines beanspruchten Gegenstands, die eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet definieren, können bei der Formulierung der technischen Aufgabe als Anforderungsspezifikation aufscheinen, insbesondere als zwingend zu erfüllende Vorgabe.

Die EPA-Praxis unterscheidet sich von der des USPTO insofern, als das EPA eine erfinderische Tätigkeit nur anerkennt, wenn eine Erfindung eine nicht naheliegende technische Lösung zu einer technischen Aufgabe darstellt, während beim USPTO das Erfordernis des Nichtnaheliegens auch ohne einen solchen technischen Beitrag erfüllt sein kann.

However, it is noted that the objective technical problem must be so formulated as not to contain pointers to the technical solution, since including part of a technical solution offered by an invention in the statement of the problem must, when the state of the art is assessed in terms of that problem, necessarily result in an ex post facto view being taken of inventive activity.

If a claimed subject-matter is differentiated from the prior art only through purely non-technical aspects, that subject-matter does not satisfy at least the requirement for an inventive step because there can be no technical contribution to the art and hence no objective technical problem can be formulated.

If a claimed subject-matter is differentiated from the prior art through aspects contributing to technical character as well as purely non-technical aspects, then the objective technical problem is formulated by taking into account those aspects contributing to technical character, with the purely non-technical aspects defining a constraint to be met as part of the problem to be solved.

Summary

Claimed subject-matter is always considered as a whole when evaluating whether individual features contribute to its technical character. However, only that part of the subject-matter which is determined to contribute to its technical character is taken into account when assessing inventive step. The purely non-technical aspects of a claimed subject-matter which define an aim to be achieved in a non-technical field may appear in the formulation of the technical problem in the form of a requirement specification, in particular as a constraint that has to be met.

It is noted that the EPO practice differs from that of the USPTO in that the EPO acknowledges an inventive step only when an invention is a non-obvious technical solution to a technical problem whereas the USPTO demands no such technical contribution in order to satisfy the requirement of non-obviousness.

Cependant, il y a lieu de noter que le problème technique objectif doit être formulé de telle façon qu'il ne préjuge pas de la solution technique. En effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution technique selon l'invention conduira immanquablement à apprécier a posteriori l'activité inventive lorsque l'on se référera à l'état de la technique considéré du point de vue de ce problème.

Si un objet revendiqué se distingue de l'état de la technique uniquement par des aspects purement non techniques, cet objet ne satisfait pas au moins à l'exigence d'activité inventive, puisqu'il n'apporte aucune contribution à l'état de la technique. Par conséquent, il est impossible de formuler un problème technique objectif.

Si un objet revendiqué se distingue de l'état de la technique par des aspects contribuant au caractère technique ainsi que par des aspects purement non techniques, le problème technique objectif est formulé en tenant compte des aspects contribuant au caractère technique, tandis que les aspects purement non techniques définissent une contrainte à respecter en tant que partie du problème à résoudre.

Résumé

Pour évaluer si les caractéristiques individuelles d'un objet revendiqué contribuent au caractère technique de cet objet, l'examen porte toujours sur l'objet dans son ensemble. Cependant, seuls les éléments de l'objet qui contribuent à son caractère technique sont pris en considération pour apprécier l'activité inventive. Les aspects purement non techniques d'un objet revendiqué qui définissent un objectif à atteindre dans un domaine non technique peuvent être énoncés dans la formulation du problème technique sous forme d'une spécification de conditions, notamment en tant que contrainte à respecter.

Il convient de noter que la pratique de l'OEB diffère de celle de l'USPTO en ceci que l'OEB considère qu'il n'est satisfait au critère d'activité inventive que lorsqu'une invention est une solution technique non évidente à un problème technique, alors que l'USPTO n'exige pas une telle contribution technique pour considérer la condition de non-évidence comme remplie.

E.4 BIOTECHNOLOGIE**E.4.1 Biologisches Material**

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010 über Erfindungen, bei denen biologisches Material verwendet wird oder die sich auf biologisches Material beziehen

ABI. EPA 2010, 498

In der vorliegenden Mitteilung sind die Informationen zusammengestellt und aktualisiert, die in der "Mitteilung des EPA vom 18. Juli 1986 betreffend europäische Patentanmeldungen und Patente, in denen auf Mikroorganismen Bezug genommen wird" (ABI. EPA 1986, 269), der "Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 28. Juli 1981 über die Mitteilung der Wahl der Sachverständigenlösung (Regel 28 Absatz 4 EPÜ) an das EPA und ihre Bekanntmachung" (ABI. EPA 1981, 358), der Mitteilung zur "Umwandlung einer außerhalb des Budapester Vertrags vorgenommenen Hinterlegung eines Mikroorganismus in eine Hinterlegung aufgrund des Budapester Vertrags" (ABI. EPA 1991, 461) und der "Mitteilung vom 1. Oktober 1996 über die wichtigsten Änderungen der Regeln 28 und 28a EPÜ" (ABI. EPA 1996, 596) veröffentlicht wurden.

A. Offenbarung von biologischem Material

I. Europäische Patentanmeldungen

1. Patentanmeldungen, für die die besonderen Erfordernisse in Bezug auf biologisches Material gelten

1.1 "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann (Regel 26 (3) EPÜ).

1.2 Wird bei einer Erfindung biologisches Material verwendet oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das der Öffentlichkeit zugänglich ist – z. B. Stämme, die in den ständig und uneingeschränkt zugänglichen öffentlichen Sammlungen anerkannter Hinterlegungsstellen aufbewahrt werden – oder in der europäischen Patentanmeldung so beschrieben wird, dass ein Fachmann die Erfindung

E.4 BIOTECHNOLOGY**E.4.1 Biological material**

Notice from the European Patent Office dated 7 July 2010 concerning inventions which involve the use of or concern biological material

OJ EPO 2010, 498

The present Notice is intended to update and consolidate the information given in the "Notice of the EPO dated 18 July 1986 concerning European patent applications and European patents in which reference is made to micro-organisms" (OJ EPO 1986, 269) with the "Notice of the President of the EPO dated 28 July 1981 concerning the procedure for informing the EPO that the 'expert' option (Rule 28, paragraph 4, EPC) has been chosen, and the publication of that fact" (OJ EPO 1981, 358), the notice regarding "Conversion of deposits of micro-organisms made outside the purview of the Budapest Treaty to deposits made within the purview of the Budapest Treaty" (OJ EPO 1991, 461) and the "Notice dated 1 October 1996 concerning the main amendments to Rules 28 and 28a EPC" (OJ EPO 1996, 596).

A. Disclosure of biological material

I. European patent applications

1. Applications to which the special requirements with regard to biological material apply

1.1 "Biological material" means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system (Rule 26(3) EPC).

1.2 If an invention involves the use of or concerns biological material which is available to the public – for example strains held in the public collections of recognised depository institutions and accessible without restriction – or which is described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the special

E.4 BIOTECHNOLOGIES**E.4.1 Matière biologique**

Communiqué de l'Office européen des brevets du 7 juillet 2010 relatif aux inventions qui comportent l'utilisation d'une matière biologique ou qui concernent une matière biologique

JO OEB 2010, 498

Le présent Communiqué vise à actualiser et compléter les informations données dans le "Communiqué de l'Office européen des brevets du 18 juillet 1986 concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens faisant référence à des micro-organismes" (JO OEB 1986, 269) ensemble le "Communiqué du Président de l'OEB du 28 juillet 1981 relatif à la communication à l'OEB du choix de la solution de l'expert (règle 28, paragraphe 4 de la CBE) et à la publication de ce choix" (JO OEB 1981, 358), le communiqué relatif à la "Conversion du dépôt d'un micro-organisme effectué en dehors du Traité de Budapest en un dépôt conforme au Traité de Budapest" (JO OEB 1991, 461) et le "Communiqué, en date du 1^{er} octobre 1996, relatif aux principales modifications apportées aux règles 28 et 28bis CBE" (JO OEB 1996, 596).

A. Divulgence d'une matière biologique

I. Demandes de brevet européen

1. Demandes soumises à des exigences particulières en ce qui concerne la matière biologique

1.1 On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique (règle 26(3) CBE).

1.2 Si une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou concerne une matière biologique à laquelle le public a accès – par exemple des souches figurant dans les collections publiques à accessibilité permanente et non restreinte d'autorités de dépôt habilitées – ou qui est décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exé-

danach ausführen kann, so gelten die besonderen Erfordernisse für biologisches Material nicht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA (Richtlinien) C-II, 6.2).

1.3 Wird jedoch bei einer Erfindung biologisches Material verwendet oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das der Öffentlichkeit *nicht* zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung *nicht* so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Artikel 83 EPÜ offenbart, wenn die Erfordernisse der Regel 31 EPÜ erfüllt sind.

1.4 Wenn für die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 87 bis 89 EPÜ die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, gilt die Erfindung für die Zwecke des Artikels 87 (1) EPÜ nur dann als in der früheren Anmeldung offenbart, wenn das biologische Material spätestens am Tag der Einreichung der früheren Anmeldung hinterlegt wurde, deren Priorität beansprucht wird. Die Hinterlegungsstelle und das Statut der Hinterlegung müssen den Erfordernissen des Landes genügen, in dem die frühere Patentanmeldung eingereicht worden ist. Ferner muss die Bezugnahme auf diese Hinterlegung in der früheren Anmeldung ihre Identifizierung ermöglichen. Für die Zwecke der Offenbarung der Erfindung in der europäischen Patentanmeldung, für die die Priorität beansprucht wird, müssen aber die Erfordernisse der Regel 31 EPÜ erfüllt sein, d. h. die Hinterlegung muss spätestens am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag erfolgt sein (s. u., Nummer 2). Sind die Hinterlegungen des biologischen Materials, auf das in der europäischen Patentanmeldung und in der früheren Anmeldung Bezug genommen wird, nicht identisch, so muss der Anmelder den Nachweis für die Identität des biologischen Materials erbringen, wenn das EPA dies für erforderlich hält.

1.5 Wird eine europäische Patentanmeldung gemäß Regel 40 (1) c) EPÜ mit Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht und hat bereits diese frühere Anmeldung am Anmeldetag den

requirements with regard to biological material do not apply (see Guidelines for Examination in the EPO (Guidelines) C-II, 6.2).

1.3 If, on the contrary, an invention involves the use of or concerns biological material which is *not* available to the public and which *cannot* be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 EPC if the requirements set out in Rule 31 EPC have been fulfilled.

1.4 Where a European patent application claims the priority of a previous application in accordance with Articles 87 to 89 EPC, the invention is only considered disclosed in the previous application for the purposes of Article 87(1) EPC, if the deposit of the biological material was made no later than the date of filing of the previous application whose priority is claimed. The depository institution and the legal statute under which the biological material is deposited must comply with the requirements of the country in which the previous application was filed. The previous application must also refer to this deposit in a manner enabling it to be identified. For the purposes of disclosure of the invention in the European patent application claiming priority however, the requirements of Rule 31 EPC must be fulfilled, i.e. the deposit must have been effected with a recognised depository institution under the Budapest Treaty not later than the date of filing of the European patent application (see *infra* point 2.). Where the deposit of the biological material referred to in the European patent application is not the same as the deposit referred to in the previous application, it is up to the applicant, if the EPO considers it necessary, to provide evidence that the biological material is identical.

1.5 Where a European patent application is filed by reference to a previously filed application in accordance with Rule 40(1)(c) EPC and the previously filed application referred to already satis-

cuter l'invention, les exigences particulières relatives à la matière biologique ne s'appliquent pas (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (Directives) C-II, 6.2).

1.3 Si, au contraire, une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou qu'elle concerne une matière biologique à laquelle le public *n'a pas* accès et qui *ne* peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément à l'article 83 que si les exigences énoncées à la règle 31 CBE sont remplies.

1.4 Lorsque la demande de brevet européen revendique la priorité d'une demande antérieure conformément aux articles 87 à 89 de la CBE, l'invention n'est considérée comme exposée dans la demande antérieure, aux fins de l'article 87(1) CBE, que si le dépôt de la matière biologique a été effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. En ce qui concerne l'institution de dépôt et le régime juridique du dépôt, il est nécessaire qu'ils satisfassent aux exigences du pays où la demande de brevet antérieure a été déposée. Il est en outre nécessaire que la demande antérieure fasse référence à ce dépôt dans une mesure permettant son identification. Cependant, aux fins de la divulgation de l'invention dans la demande de brevet européen revendiquant la priorité, les exigences énoncées à la règle 31 CBE doivent être remplies. En d'autres termes, le dépôt doit avoir été effectué auprès d'une autorité de dépôt habilitée au sens du Traité de Budapest au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen (cf. *infra*, point 2.). Lorsque les dépôts de la matière biologique auxquels il est fait référence dans la demande de brevet européen et dans la demande antérieure ne sont pas les mêmes, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'identité entre les deux matières biologiques, si l'OEB le juge nécessaire.

1.5 Lorsqu'une demande de brevet européen contient un renvoi à une demande déposée antérieurement conformément à la règle 40(1)c) CBE, et que la demande déposée antérieurement – sur

Erfordernissen der Regel 31 (1) EPÜ entsprochen, so sind diese Erfordernisse auch für die europäische Anmeldung erfüllt (s. Richtlinien A-IV, 4.1.2).

2. Hinterlegung, Umwandlung und erneute Hinterlegung von biologischem Material (Regeln 31 (1) a) und 34 EPÜ)

2.1 Damit die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ in Verbindung mit Regel 31 EPÜ erfüllt sind, muss eine Probe des biologischen Materials spätestens am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle unter denselben Bedingungen wie denen des Budapester Vertrags¹ hinterlegt worden sein.

2.2 Anerkannte Hinterlegungsstellen sind die internationalen Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag² sowie Hinterlegungsstellen, die vom EPA kraft eines bilateralen Abkommens anerkannt werden. Gemäß Regel 33 (6) EPÜ veröffentlicht das EPA regelmäßig im Amtsblatt (üblicherweise in der Aprilausgabe) ein aktuelles Verzeichnis der anerkannten Hinterlegungsstellen.³

2.3 Informationen über die allgemeinen Anforderungen an die Hinterlegung sowie die speziellen Anforderungen einzelner internationaler Hinterlegungsstellen, insbesondere in Bezug auf die Arten der akzeptierten Mikroorganismen, die erhobenen Gebühren usw., sind dem "Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty" zu entnehmen.⁴

2.4 Ist die ursprüngliche Hinterlegung nicht nach dem Budapester Vertrag vorgenommen worden, so muss sie spätestens am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung in eine

fied the requirements of Rule 31(1) EPC on its date of filing, these requirements will also be satisfied in respect of the European patent application (see Guidelines A-IV, 4.1.2).

2. Deposit, conversion and new deposit of biological material (Rules 31(1)(a) and 34 EPC)

2.1 To meet the requirements of Article 83 EPC in conjunction with Rule 31 EPC, a sample of the biological material must have been deposited with a recognised depository institution on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty¹ not later than the date of filing of the European patent application.

2.2 Recognised depository institutions are the international depository authorities under the Budapest Treaty² as well as depository institutions recognised by the EPO by virtue of a bilateral agreement. In accordance with Rule 33(6) EPC, the EPO regularly publishes in the Official Journal (usually in the April issue) an up-to-date list of the recognised depository institutions.³

2.3 Information regarding the general requirements for deposit as well as the specific requirements of individual international depository authorities, in particular with regard to the kinds of microorganisms accepted, fees etc., is contained in the "Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty".⁴

2.4 Where a deposit was originally not made under the Budapest Treaty, it must be converted to a deposit made within the purview of the Budapest Treaty no later than the date of filing of the

laquelle le renvoi était fondé – satisfaisait déjà aux exigences de la règle 31(1) CBE à sa date de dépôt, la demande de brevet européen y satisfera elle aussi (cf. Directives A-IV, 4.1.2).

2. Dépôt, conversion et nouveau dépôt de matière biologique (règles 31(1)a) et 34 CBE)

2.1 Pour que les exigences de l'article 83 CBE ensemble la règle 31 CBE soient satisfaites, il faut qu'un échantillon de la matière biologique ait été déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest,¹ au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2.2 On entend par autorité de dépôt habilitée les institutions de dépôt internationales reconnues au sens du Traité de Budapest² ainsi que celles agréées par l'OEB en vertu d'un accord bilatéral. Conformément à la règle 33(6) CBE, l'OEB publie régulièrement au Journal officiel (en général dans le numéro du mois d'avril) une liste actualisée des autorités de dépôt habilitées.³

2.3 Le "Guide du dépôt des micro-organismes selon le Traité de Budapest"⁴ contient des informations concernant les règles générales relatives au dépôt ainsi que les exigences particulières des différentes autorités de dépôt internationales, notamment en ce qui concerne les types de micro-organismes acceptés, les taxes, etc.

2.4 Lorsqu'un dépôt a initialement été effectué en dehors du Traité de Budapest, il doit être converti en un dépôt conforme au Traité de Budapest au plus tard à la date de dépôt de la

¹ Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren, unterzeichnet in Budapest am 28. April 1977, in der Fassung vom 26. September 1980.

² Siehe Artikel 3 bis 9 des Budapester Vertrags und ABl. EPA 1980, 380.

³ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung waren 38 Hinterlegungsstellen als internationale Hinterlegungsstellen anerkannt (s. ABl. EPA 2010, 272).

⁴ Abrufbar unter <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/guide/index.html>.

¹ Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977, and amended on 26 September 1980.

² See Art. 3 to 9 of the Budapest Treaty and OJ EPO 1980, 380.

³ At the time of publication of the present Notice, 38 depository institutions qualified as international depository authorities (see OJ EPO 2010, 272).

⁴ Available under <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/guide/index.html>.

¹ Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980).

² Cf. art. 3 à 9 du Traité de Budapest et JO OEB 1980, 380.

³ A la date de publication du présent Communiqué, 38 institutions ont le statut d'autorités de dépôt internationales habilitées (cf. JO OEB 2010, 272).

⁴ Accessible à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/guide/index.html>.

Hinterlegung aufgrund des Budapester Vertrags umgewandelt werden, damit die Erfordernisse der Regel 31 (1) a) EPÜ erfüllt sind⁵ (s. o., Nummer 1.4).

2.5 Ist nach Regel 31 EPÜ hinterlegtes biologisches Material bei der anerkannten Hinterlegungsstelle nicht mehr zugänglich – weil das Material so degeneriert ist, dass es nicht mehr lebensfähig ist, oder weil die Hinterlegungsstelle nicht mehr für solches Material qualifiziert ist –, so gilt die Unterbrechung der Zugänglichkeit als nicht eingetreten, wenn dieses Material innerhalb der maßgebenden Frist nach Artikel 4 (1) d) oder e) des Budapester Vertrags bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle erneut hinterlegt wird und dem EPA innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten Hinterlegung eine Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbestätigung unter Angabe der Nummer der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents übermittelt wird (s. Regel 34 EPÜ und Richtlinien A-IV, 4.1.1).

3. In der Anmeldung erforderliche Angaben über das biologische Material und die Hinterlegung, insbesondere falls das biologische Material nicht vom Anmelder hinterlegt wurde

3.1 Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung muss die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des biologischen Materials enthalten (Regel 31 (1) b) EPÜ). Genauere Einzelheiten zu den maßgeblichen Angaben nach dieser Vorschrift sind Teil C-II, 6.3 der Richtlinien zu entnehmen.

3.2 Ferner sind die Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer des hinterlegten biologischen Materials in der Anmeldung anzugeben (Regel 31 (1) c) EPÜ). Diese Angaben können nachgereicht werden:

– innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung oder, wenn eine

European patent application in order to fulfil the requirement of Rule 31(1)(a) EPC⁵ (see also supra point 1.4).

2.5. If biological material deposited in accordance with Rule 31 EPC ceases to be available from the recognised depository institution – either because the material has degraded such that it is no longer viable or due to the fact that the depository institution no longer qualifies for that kind of micro-organism – an interruption in availability shall be deemed not to have occurred if within the ruling period pursuant to Art. 4(1)(d) or (e) Budapest Treaty a new deposit is made with a recognised depository institution and if a copy of the receipt of the new deposit issued by the depository institution is forwarded to the EPO within four months of the date of the new deposit, stating the number of the European patent application or of the European patent concerned (see Rule 34 EPC and Guidelines A-IV, 4.1.1).

3. Information with regard to the biological material and the deposit to be given in the application, in particular in case of a deposit by a person other than the applicant

3.1 The application as filed shall give such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the biological material (Rule 31(1)(b) EPC). Further details on the relevant information under this provision are given in part C-II, 6.3 of the Guidelines.

3.2 Furthermore, the depository institution and the accession number of the deposited biological material are to be stated in the application (Rule 31(1)(c) EPC). This information may be submitted:

– within sixteen months after the date of filing of the European patent application or, if priority is claimed, after the priority

demande de brevet européen, afin de satisfaire à l'exigence énoncée à la règle 31(1)a) CBE⁵ (cf. aussi supra, point 1.4).

2.5 Si de la matière biologique déposée conformément à la règle 31 CBE cesse d'être disponible auprès de l'autorité de dépôt habilitée – soit du fait que la matière s'est dégradée au point de ne plus être viable, soit du fait que l'autorité de dépôt n'est plus habilitée pour ce type de micro-organisme – l'interruption de l'accessibilité est réputée non avenue à condition que, dans le délai prévu par l'article 4(1)d) ou e) du Traité de Budapest, un nouveau dépôt de cette matière ait été effectué auprès d'une autorité de dépôt habilitée et qu'une copie du récépissé de ce nouveau dépôt délivré par l'autorité de dépôt, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l'OEB dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt (cf. règle 34 CBE et Directives A-IV, 4.1.1).

3. Informations relatives à la matière biologique et au dépôt devant figurer dans la demande, en particulier en cas de dépôt par une personne autre que le demandeur

3.1 La demande telle que déposée doit contenir les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique (règle 31(1)b) CBE). Pour de plus amples détails concernant les informations pertinentes visées dans cette disposition, voir la partie C-II, 6.3 des Directives.

3.2 La demande doit en outre comporter l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la matière biologique déposée (règle 31(1)c) CBE). Ces indications peuvent être communiquées :

– dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen, ou, si une priorité a été

⁵ Siehe auch T 39/88, ABI. EPA 1989, 499, Regel 6.4 d) des Budapester Vertrags und den entsprechenden Abschnitt I A (b) (v) 30 & 31 des "Guide to the Deposit of Microorganisms Under the Budapest Treaty".

⁵ See also T 39/88, OJ EPO 1989, 499; Rule 6.4(d) of the Budapest Treaty and the corresponding Section I.A(b)(v) 30 & 31 of the "Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty".

⁵ Cf. aussi T 39/88, JO OEB 1989, 499 ; règle 6.4d) du Traité de Budapest et la section correspondante du "Guide du dépôt des micro-organismes selon le Traité de Budapest" (I A b) v) 30 et 31).

Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem Prioritätstag; die Frist gilt als eingehalten, wenn die Angaben bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung mitgeteilt werden (Regel 31 (2) a) EPÜ);

– bis zum Tag der Einreichung eines Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung nach Artikel 93 (1) b) EPÜ (Regel 31 (2) b) EPÜ);

– innerhalb eines Monats, nachdem das EPA dem Anmelder mitgeteilt hat, dass das Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPÜ besteht (Regel 31 (2) c) EPÜ).

Maßgebend ist die Frist, die zuerst abläuft.

3.3 Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, die von der anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbestätigung einzureichen, damit das EPA feststellen kann, ob die Erfordernisse der Regel 31 (1) EPÜ erfüllt sind. Falls die Eingangsnummer dem Anmelder noch nicht bekannt ist oder dem EPA nicht am Anmeldetag mitgeteilt wurde, muss die Hinterlegung in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung so bezeichnet werden, dass die später eingereichte Eingangsnummer zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Dies geschieht in der Regel durch Angabe des Bezugszeichens, das der Hinterleger dem biologischen Material gemäß der Regel 6.1 a) iv) des Budapestervertrags zugeteilt hat (s. Richtlinien A-IV, 4.2 und G 2/93, ABI. EPA 1995, 275).

3.4 Falls das biologische Material nicht vom Anmelder hinterlegt wurde, sind Name und Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung anzugeben, und dem EPA ist durch Vorlage von Urkunden innerhalb der maßgebenden Frist nach Regel 31 (2) EPÜ (s. o., Nummer 3.2) nachzuweisen, dass der Hinterleger den Anmelder ermächtigt hat, in der Anmeldung auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, dass das von ihm hinterlegte Material nach Maßgabe der Regel 33 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Regel 31 (1) d) EPÜ).

date; this time limit is deemed to have been met if the information is communicated before the technical preparations for publication of the application are completed (Rule 31(2)(a) EPC);

– up to the date of submission of a request for early publication of the application under Article 93(1)(b) EPC (Rule 31(2)(b) EPC);

– within one month after the EPO has communicated to the applicant that a right to inspection of the files, pursuant to Article 128(2) EPC, exists (Rule 31(2)(c) EPC).

The ruling period is the one which is the first to expire.

3.3 Applicants are strongly advised to file the deposit receipt issued by the recognised depository institution in order to enable the EPO to ascertain whether the requirements laid down in Rule 31(1) EPC have been fulfilled. Where the accession number is not yet known to the applicant or not submitted to the EPO at the date of filing, the deposit must be identified in the patent application as filed in such a way that the later submitted accession number can be traced back without ambiguity. This can normally be done by indicating the identification reference given by the depositor to the biological material within the meaning of Rule 6.1(iv) of the Budapest Treaty (see Guidelines A-IV, 4.2 and G 2/93, OJ EPO 1995, 275).

3.4 Where the biological material has not been deposited by the applicant, the name and address of the depositor must be stated in the application and a document must be submitted to the EPO within the ruling period specified in Rule 31(2) EPC (see *supra* point 3.2) providing evidence that the depositor has authorised the applicant to refer to the deposited biological material in the application and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 33 EPC (Rule 31(1)(d) EPC).

revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande (règle 31(2)a) CBE) ;

– jusqu'à la date de présentation d'une requête en publication anticipée au titre de l'article 93(1)b) CBE (règle 31(2)b) CBE) ;

– dans un délai d'un mois après que l'OEB a notifié au demandeur l'existence du droit de consulter le dossier prévu à l'article 128(2) CBE (règle 31(2)c) CBE).

Est applicable celui des délais qui expire le premier.

3.3 Il est vivement recommandé aux demandeurs de produire le récépissé de dépôt émis par l'autorité de dépôt habilitée afin de permettre à l'OEB de déterminer s'il a été satisfait aux exigences énoncées à la règle 31(1) CBE. Si le numéro d'ordre n'est pas encore parvenu à la connaissance du demandeur ou n'a pas encore été communiqué à l'OEB à la date de dépôt de la demande, le dépôt de la culture doit être identifié dans la demande de brevet telle que déposée, de manière à ce que l'on puisse retrouver sans confusion possible le numéro d'ordre qui aura été communiqué à une date ultérieure. Pour ce faire, le déposant indique normalement la référence d'identification qu'il a donnée à la matière biologique au sens de la règle 6.1 iv) du Traité de Budapest (cf. Directives A-IV, 4.2 et G 2/93, JO OEB 1995, 275).

3.4 Lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant doivent être mentionnés dans la demande et il doit être fourni à l'OEB, dans le délai prévu par la règle 31(2) CBE (cf. *supra* point 3.2), un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33 CBE (règle 31(1)d) CBE).

3.5 Die Ermächtigungs- und Zustimmungserklärung des Hinterlegers kann wie folgt lauten:

"Der Unterzeichnete, ... [Name und vollständige Anschrift des Hinterlegers], hat bei der ... [Name der anerkannten Hinterlegungsstelle] unter der Eingangsnummer ... biologisches Material unter denselben Bedingungen wie denen des Budapester Vertrags hinterlegt. Der unterzeichnete Hinterleger ermächtigt hiermit ... [Name des Anmelders], in der europäischen Patentanmeldung Nr. ... [bzw. Aktenzeichen des Anmelders/ Vertreters, wenn Anmeldenummer noch nicht bekannt] auf dieses hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und erteilt vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung, dass das von ihm hinterlegte Material nach Maßgabe der Regel 33 EPÜ vom Anmeldetag der genannten europäischen Patentanmeldung an der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird."

3.6 In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass der Anmelder vom Anmeldetag an ermächtigt gewesen sein muss, auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und der Hinterleger zugestimmt haben muss, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, d. h. Ermächtigung und Zustimmung des Hinterlegers müssen von diesem Tag an bestanden haben. Nur die entsprechenden Angaben, d. h. Name und Anschrift des Hinterlegers sowie der Nachweis für Ermächtigung und Zustimmung in Form der Erklärung des Hinterlegers, können nach dem Anmeldetag innerhalb der anwendbaren Frist gemäß Regel 31 (2) EPÜ nachgereicht werden.

3.7 Es wird darauf hingewiesen, dass nur unter sehr spezifischen Bedingungen zwei rechtlich voneinander unabhängige Einheiten (wie eine Mutter- und eine Tochtergesellschaft) für die Zwecke der Regel 31 (1) d) EPÜ als eine Person angesehen werden können (s. T 118/87, ABl. EPA 1991, 474). Im Zweifelsfall wird Anmeldern deshalb dringend empfohlen, sich vom Anmeldetag an der Ermächtigung und Zustimmung des Hinterlegers zu versichern und die nach Regel 31 (1) d) EPÜ verlangten Angaben und Nachweise innerhalb der in Regel 31 (2) EPÜ festgelegten Frist einzureichen.

3.5 The depositor's statement of authorisation and consent may be worded as follows:

"The undersigned, ... [name and full address of the depositor] has deposited with ... [name of recognised depository institution] under accession number ... biological material on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty. The undersigned depositor authorises ... [name of applicant] to refer to the aforementioned deposited biological material in European patent application No. ... [where this is not available, applicant's/ representative's reference number] and gives his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 33 EPC as from the date of filing of the aforementioned European patent application."

3.6 In this context it is important to note that the applicant must have been authorised to refer to the deposited biological material and the depositor must have consented to it being made available to the public **as from the date of filing**, i.e. the authorisation and consent of the depositor must have been existent as from this date. It is only the corresponding information, i.e. the name and address of the depositor, and the proof of the consent and authorisation in the form of the statement from the depositor which may be submitted after the date of filing within the applicable period under Rule 31(2) EPC.

3.7 Attention is drawn to the fact that only under very restricted circumstances two legally independent entities (such as a parent and subsidiary company) may be considered the same person for the purpose of Rule 31(1)(d) EPC (see T 118/87, OJ EPO 1991, 474). In case of doubt, applicants are therefore strongly recommended to ensure the depositor's authorisation and consent as from the date of filing and to file the information and evidence required under Rule 31(1)(d) EPC within the time limit specified in Rule 31(2) EPC.

3.5 La déclaration d'autorisation et de consentement par le déposant peut être libellée comme suit :

"Le soussigné, ... [nom et adresse complète du déposant], a déposé auprès de ... [nom de l'autorité de dépôt habilitée], sous le numéro d'ordre ..., une matière biologique dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest. Le déposant soussigné autorise ... [nom du demandeur] à se référer dans la demande de brevet européen n° ... [ou, si ce numéro n'est pas encore disponible, numéro de référence du demandeur/de son mandataire] à cette matière biologique et consent sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33 CBE à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen susmentionnée".

3.6 Il importe de noter à cet égard que le demandeur doit avoir obtenu l'autorisation de se référer à la matière biologique déposée et que le déposant doit avoir consenti à mettre ladite matière à la disposition du public **à compter de la date de dépôt de la demande**. En d'autres termes, l'autorisation et le consentement du déposant doivent déjà avoir été donnés à cette date. Seules les indications correspondantes, à savoir le nom et l'adresse du déposant et la déclaration apportant la preuve de son consentement et de son autorisation, peuvent être communiquées après la date de dépôt de la demande et avant l'expiration du délai applicable prévu à la règle 31(2) CBE.

3.7 Il convient par ailleurs de signaler que deux entités juridiquement indépendantes (par exemple une société mère et une filiale) ne peuvent être considérées comme une même personne aux fins de la règle 31(1)d) CBE que dans des circonstances très restreintes (cf. T 118/87, JO OEB 1991, 474). En cas de doute, il est donc vivement recommandé aux déposants de veiller à obtenir l'autorisation et le consentement du déposant à compter de la date de dépôt et de produire les informations et les preuves exigées par la règle 31(1)d) CBE avant l'expiration du délai prévu à la règle 31(2) CBE.

3.8 Bei zwei oder mehr Anmeldern genügt es für die Zwecke der Regel 31 (1) d) EPÜ, wenn die Hinterlegung von einem der Anmelder vorgenommen wird, oder – falls die Hinterlegung von einem Dritten vorgenommen wurde – wenn der Hinterleger einen der Anmelder ermächtigt hat, auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen.

3.9 Die Mitteilung des Namens der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer sowie gegebenenfalls der Angaben und Nachweise nach Regel 31 (1) d) EPÜ innerhalb der anwendbaren Frist gilt vorbehaltlos und unwiderruflich als Zustimmung des Anmelders, dass das von ihm hinterlegte biologische Material nach Maßgabe der Regel 33 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Regel 31 (2) Satz 2 EPÜ).

3.10 Werden die Erfordernisse der Regel 31 EPÜ nicht erfüllt, so gilt das biologische Material nicht als gemäß Artikel 83 EPÜ durch Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material offenbart (s. Richtlinien C-II, 6.3). Die Angabe gemäß Regel 31 (1) c) und gegebenenfalls d) EPÜ kann nach Ablauf der Frist gemäß Regel 31 (2) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden, weil die in Regel 31 (2) EPÜ festgelegte Frist nach Regel 135 (2) EPÜ von der Weiterbehandlung ausgeschlossen ist und ein Offenbarungsmangel nicht im Wege der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ behoben werden kann (s. G 2/93, a. a. O.).

3.11 Damit das EPA den Anmelder vor Ablauf der in Regel 31 (2) EPÜ genannten Fristen auf etwaige Mängel nach Regel 31 (1) EPÜ aufmerksam machen kann, ist es äußerst wichtig, dass dieser die Nummern 34 bis 37 des Erteilungsantrags (Formblatt EPA 1001, "Biologisches Material") ordnungsgemäß ausfüllt. Außerdem sei den Anmeldern nochmals nachdrücklich empfohlen, die von der anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbestätigung, falls verfügbar, bereits am Anmeldetag einzureichen.

3.8 Where there are two or more applicants, it is sufficient for the purpose of Rule 31(1)(d) EPC if the deposit was made by one of the applicants or, if the deposit was made by someone else, that the depositor has authorised one of the applicants to refer to the deposited biological material.

3.9 Communication of the name of the depository institution and the accession number as well as, where applicable, of the information and evidence pursuant to Rule 31(1)(d) EPC within the applicable time limit constitutes the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited material being made available to the public in accordance with Rule 33 EPC (Rule 31(2), sentence 2, EPC).

3.10 Consequence of the failure to comply with the requirements of Rule 31 EPC, on the contrary, is that the biological material cannot be considered as having been disclosed pursuant to Article 83 EPC by way of reference to the deposit (see Guidelines C-II, 6.3). The information provided for in Rule 31(1)(c) and, where applicable, (d) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 31(2) EPC since the time limit under Rule 31(2) EPC is excluded from further processing by Rule 135(2) EPC and because a lack of disclosure cannot be remedied by way of re-establishment under Article 122 EPC (see G 2/93, op. cit.).

3.11 In order for the EPO to be able to draw the applicant's attention to any deficiencies under Rule 31(1) EPC before the time limits laid down in Rule 31(2) EPC expire, it is of utmost importance that applicants duly complete sections 34 to 37 ("Biological material") of the Request for Grant form (EPO Form 1001). In addition, it is reiterated that applicants are strongly recommended to file the deposit receipt issued by the recognised depository institution, if available already at the date of filing.

3.8 En cas de pluralité de demandeurs, il suffit, aux fins de la règle 31(1)d) CBE, que le dépôt ait été effectué par l'un d'entre eux ou, s'il a été effectué par une autre personne, que le déposant ait autorisé l'un des demandeurs à se référer à la matière biologique déposée.

3.9 Du fait de la communication du nom de l'autorité de dépôt, du numéro d'ordre et, le cas échéant, des indications et des preuves visées à la règle 31(1)d) CBE, avant l'expiration du délai applicable, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public conformément à la règle 33 CBE (règle 31(2), deuxième phrase, CBE).

3.10 En revanche, si les exigences énoncées à la règle 31 CBE ne sont pas remplies, la matière biologique ne saurait être considérée comme ayant été exposée, conformément à l'article 83 CBE, par référence au dépôt de la culture (cf. Directives C-II, 6.3). Les informations requises au titre de la règle 31(1)c) et, le cas échéant, de d) CBE, ne peuvent être communiquées après l'expiration du délai fixé à la règle 31(2) CBE, puisque ce délai est exclu de la poursuite de la procédure au titre de la règle 135(2) CBE et du fait que la restitutio in integrum en vertu de l'article 122 CBE ne peut être utilisée pour remédier à une insuffisance de l'exposé (cf. G 2/93, op. cit.).

3.11 Pour que l'OEB puisse attirer l'attention du demandeur sur toute irrégularité au sens de la règle 31(1) CBE avant l'expiration des délais fixés à la règle 31(2) CBE, il est d'une importance capitale que les demandeurs remplissent en bonne et due forme les rubriques 34 à 37 (intitulées "matière biologique") du formulaire de requête en délivrance (formulaire OEB 1001). On rappellera par ailleurs qu'il est vivement recommandé aux demandeurs de produire le récépissé de dépôt émis par l'autorité de dépôt habilitée, si celui-ci est disponible, dès la date de dépôt de la demande.

4. Wahl der Sachverständigenlösung nach Regel 32 EPÜ

4.1 Bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung kann der Anmelder dem EPA mitteilen, dass bis zu dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht wird, oder gegebenenfalls für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag, falls die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, der in Regel 33 EPÜ bezeichnete öffentliche Zugang zum hinterlegten biologischen Material nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen hergestellt wird (Regel 32 (1) EPÜ).

4.2 Die in Regel 32 (1) EPÜ genannte Mitteilung hat in Form einer schriftlichen Erklärung zu erfolgen, die nicht in der Beschreibung oder den Patentansprüchen enthalten sein darf. Vorzugsweise ist sie im Feld 37 des Formblatts EPA 1001 vorzunehmen. Alternativ kann die Erklärung über die Wahl der Sachverständigenlösung auch auf einem gesonderten Blatt/in einem gesonderten Schreiben abgegeben werden und lauten "Anmelder macht Gebrauch von Regel 32 (1) EPÜ" oder "Sachverständigenlösung gewünscht".

4.3 Die Erklärung nach Regel 32 (1) EPÜ muss vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung eingehen. Ist die Erklärung zulässig, so wird bei Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung auf deren Deckblatt darauf hingewiesen, und die Herausgabe des biologischen Materials erfolgt auf Antrag eines Dritten an das EPA nur an einen vom Präsidenten des EPA anerkannten oder einen mit Zustimmung des Anmelders benannten Sachverständigen (s. u., Abschnitt B).

4.4 Mitteilungen nach Regel 32 (1) EPÜ, die nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung eingehen, können nicht berücksichtigt werden; dies hat zur Folge, dass das biologische Material gemäß Regel 33 EPÜ ohne einen Sachverständigen als Mittler jedermann zugänglich gemacht wird (s. u., Abschnitt B).

4. Choice of the expert solution under Rule 32 EPC

4.1 Until completion of the technical preparations for publication of the application, the applicant may inform the EPO that, until the publication of the mention of the grant of the European patent or, where applicable, for twenty years from the date of filing if the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, the availability to the public of the deposited biological material referred to in Rule 33 EPC shall be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester (Rule 32(1) EPC).

4.2 The information under Rule 32(1) EPC must be supplied in the form of a written statement and separate from the description and the claims. It shall preferably be given in box 37 of EPO Form 1001. Alternatively, the statement that the expert solution has been chosen may be made on a separate sheet/letter and be phrased "Applicant makes use of Rule 32(1) EPC" or "Expert solution is requested".

4.3 The statement under Rule 32(1) EPC must be received before completion of the technical preparations for publication of the European patent application. If the declaration is admissible, it is mentioned on the front page of the published European patent application and the biological material will, in case of a request to the EPO from a third party, only be issued to an expert recognised by the President of the EPO or approved by the applicant (see *infra* B).

4.4 Information received under Rule 32(1) EPC after completion of the technical preparations for publication of the European application cannot be taken into account with the consequence that the biological material will be available to any person as provided for in Rule 33 EPC without an expert acting as intermediary (see *infra* B).

4. Choix de la solution de l'expert au titre de la règle 32 CBE

4.1 Jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande, le demandeur peut informer l'OEB que, jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, pendant vingt ans à compter de la date du dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'accessibilité au public de la matière biologique déposée, prévue à la règle 33 CBE ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant (règle 32(1) CBE).

4.2 L'information visée à la règle 32(1) CBE doit être fournie sous la forme d'une déclaration écrite et séparée de la description et des revendications, de préférence à la rubrique 37 du formulaire 1001 de l'OEB. La déclaration concernant le choix de la solution de l'expert peut également être faite sur une feuille ou dans une lettre distincte et être formulée comme suit : "le demandeur fait usage de la règle 32(1) CBE" ou "la solution de l'expert est demandée".

4.3 La déclaration visée à la règle 32(1) CBE doit être reçue avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen. Si cette déclaration est recevable, il en est fait mention à la première page de la demande publiée et, sur requête d'un tiers adressée à l'OEB, la matière biologique sera remise uniquement à un expert agréé par le Président de l'OEB ou à tout autre expert, à condition que le demandeur ait donné son accord (cf. *infra* B.).

4.4 Toute information visée à la règle 32(1) CBE reçue après la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen ne saurait être prise en considération. En conséquence, la matière biologique sera accessible à toute personne conformément à la règle 33 CBE, sans qu'un expert agisse comme intermédiaire (cf. *infra* B.).

II. Internationale Patentanmeldungen mit dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt

5. Die besonderen Erfordernisse in Bezug auf die Offenbarung von Erfindungen, bei denen biologisches Material verwendet wird oder die sich auf biologisches Material beziehen, gelten auch für internationale Anmeldungen, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist; damit also das in einer internationalen Anmeldung genannte biologische Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und nicht hinreichend beschrieben werden kann, für die Zwecke der regionalen Phase vor dem EPA als offenbart gilt, muss die Anmeldung die Erfordernisse der Regel 13*bis* PCT in Verbindung mit Regel 31 EPÜ erfüllen.

6. Somit muss eine Probe des betreffenden biologischen Materials spätestens am internationalen Anmeldedatum bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden sein, und die maßgeblichen Angaben über die Merkmale des biologischen Materials müssen, soweit sie dem Anmelder vorliegen, in der Anmeldung enthalten sein.

7. Ferner muss die internationale Anmeldung gemäß Regel 13*bis*.3 a) PCT⁶ eine Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material enthalten, die folgende Angaben umfasst:

- i) Name und Anschrift der Hinterlegungsstelle, bei der die Hinterlegung vorgenommen wurde
- ii) Datum der Hinterlegung des biologischen Materials bei dieser Stelle
- iii) Eingangsnummer, die diese Stelle der Hinterlegung zugeteilt hat
- iv) falls das biologische Material nicht vom Anmelder hinterlegt wurde, Name und Anschrift des Hinterlegers sowie die oben unter den Nummern 3.4 - 3.6 genannte Erklärung (Regel 31 (1) d) EPÜ). In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es nicht ausreicht, wenn der Hinterleger einer der internationalen Anmelder für einen bestimmten PCT-Mitgliedstaat (in der Regel für die USA als Erfinder-Anmelder), nicht aber der Anmelder für das

⁶ Siehe Mitteilung des EPA an das IB, PCT-Blatt – Official Notices (PCT Gazette) vom 28. Oktober 2010.

II. International patent applications designating or electing the EPO

5. The special requirements relating to the disclosure of inventions which involve the use of or concern biological material apply as well to international applications designating or electing the EPO, i.e. in order for biological material contained in an international application which is not available to the public and which cannot be sufficiently described to be considered disclosed for the purpose of the regional phase before the EPO, the application must comply with the requirements of Rule 13*bis* PCT in conjunction with Rule 31 EPC.

6. This means that a sample of the relevant biological material must have been deposited with a recognised depository institution not later than the international filing date, and to the extent available to the applicant, relevant information on the characteristics of the biological material must be given in the application.

7. In addition, pursuant to Rule 13*bis*.3(a) PCT⁶ the international application must contain a reference to the deposited biological material indicating:

- (i) the name and the address of the depository institution with which the deposit was made
- (ii) the date of deposit of the biological material with that institution
- (iii) the accession number given to the deposit by that institution
- (iv) where the biological material has been deposited by a person other than the applicant, the name and address of the depositor as well as the statement referred to supra points 3.4-3.6 (Rule 31(1)(d) EPC). In this context, attention is drawn to the fact that it is not sufficient if the depositor is one of the international applicants for a certain PCT member state (usually the US only as inventor-applicant) but not the applicant for the EPO. Rather the depositor must

⁶ See the Notification of the EPO to the IB, PCT Gazette – Official Notices (PCT Gazette) of 28 October 2010.

II. Demandes de brevet internationales désignant ou élisant l'OEB

5. Les exigences particulières relatives à la divulgation d'inventions qui comportent l'utilisation d'une matière biologique ou concernent une matière biologique s'appliquent également aux demandes internationales qui désignent ou élisent l'OEB. En d'autres termes, pour qu'une matière biologique contenue dans une demande internationale, qui n'est pas accessible au public et ne peut être suffisamment décrite, soit considérée comme exposée aux fins de la phase régionale devant l'OEB, la demande doit satisfaire aux conditions énoncées à la règle 13*bis* PCT ensemble la règle 31 CBE.

6. Cela signifie qu'un échantillon de la matière biologique concernée doit être déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée à la date de dépôt international au plus tard et que le demandeur doit fournir dans la demande les informations pertinentes relatives aux caractéristiques de la matière biologique dans la mesure où il dispose de ces informations.

7. En outre, conformément à la règle 13*bis*.3a) PCT⁶ la demande internationale doit contenir une référence à la matière biologique déposée indiquant :

- i) le nom et l'adresse de l'institution de dépôt auprès de laquelle le dépôt a été effectué
- ii) la date du dépôt de la matière biologique auprès de cette institution
- iii) le numéro d'ordre attribué au dépôt par cette institution
- iv) lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant ainsi que la déclaration mentionnée supra aux points 3.4 à 3.6 (règle 31(1)d) CBE). Il convient de noter à cet égard qu'il ne suffit pas que le déposant soit l'un des demandeurs internationaux pour un certain Etat partie au PCT s'il n'est pas le demandeur auprès de l'OEB (c'est généralement le cas lorsque le déposant est l'inventeur-demandeur pour les

⁶ cf. Notification de l'OEB au Bureau international, Gazette du PCT – Notifications officielles (Gazette du PCT) du 28 octobre 2010.

EPA ist. Der Hinterleger muss vielmehr (einer) der Anmelder für das EPA sein; andernfalls müssen die Erfordernisse der Regel 31 (1) d) EPÜ erfüllt sein.

be (one of) the applicant(s) for the EPO, or else the requirements of Rule 31(1)(d) EPC must be fulfilled.

Etats-Unis uniquement). Le déposant doit être (l'un des) demandeur(s) auprès de l'OEB, sinon les conditions énoncées à la règle 31(1)d) CBE doivent être remplies.

8. Ist eine der in Nummer 7 genannten Angaben in einer Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material in der eingereichten internationalen Anmeldung nicht enthalten, kann sie noch innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldedatum der internationalen Patentanmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro eingereicht werden; diese Frist gilt als eingehalten, wenn die Angabe vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung beim Internationalen Büro eingeht (Regel 13bis.4 a) PCT). Beantragt der Anmelder die vorzeitige Veröffentlichung nach Artikel 21 (2) b) PCT, so müssen die Angaben spätestens bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eingereicht werden (Regel 13bis.4 c) PCT).

8. If any of the indications referred to in point 7 is not included in a reference to deposited biological material in the international application as filed, it may still be furnished to the International Bureau within a period of 16 months after the date of filing of the international patent application or, if priority is claimed, after the priority date; this time limit is deemed to have been met if the indication reaches the International Bureau before the technical preparations for international publication have been completed (Rule 13bis.4(a) PCT). Where the applicant makes a request for early publication under Article 21(2)(b) PCT, the indications must be furnished to the International Bureau at the latest before the completion of the technical preparations for international publication (Rule 13bis.4(c) PCT).

8. Si une indication visée au point 7 n'est pas donnée dans la référence à de la matière biologique déposée qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, elle peut encore être donnée au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande internationale de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, ce délai étant réputé observé si l'indication parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 13bis.4.a) PCT). Lorsque le déposant a présenté une requête en publication anticipée au titre de l'article 21(2)(b) PCT, l'indication doit être donnée au Bureau international avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication internationale (règle 13bis.4.c) PCT).

9. Wird das EPA als Anmeldeamt oder Internationale Recherchenbehörde tätig, so ist vorgesehen, dass der Anmelder vor Ablauf der Frist nach Regel 13bis.4 PCT auf etwaige Mängel nach 13bis.3 PCT in Verbindung mit Regel 31 (1) EPÜ aufmerksam gemacht wird. Aus der Unterlassung einer solchen Erinnerung, die eine freiwillige Leistung des EPA ist, kann der Anmelder keine Ansprüche herleiten.

9. Where the EPO acts as receiving Office or International Searching Authority, it is intended to draw the applicant's attention to any deficiencies under Rule 13bis.3 PCT in conjunction with Rule 31(1) before expiry of the time limit pursuant to Rule 13bis.4 PCT. The applicant may not invoke the omission of such a reminder, though, which is a voluntary service from the EPO.

9. Lorsque l'OEB agit en tant qu'office récepteur ou en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, il est censé attirer l'attention du demandeur sur toute irrégularité au sens de la règle 13bis.3 PCT ensemble la règle 31(1) avant l'expiration du délai visé à la règle 13bis.4 PCT. Le demandeur ne peut toutefois se prévaloir de l'omission d'un tel rappel, ce service étant proposé à titre volontaire par l'OEB.

10. Wird das EPA jedoch nicht als Anmeldeamt oder Internationale Recherchenbehörde tätig, so wird der Anmelder in der Regel nicht auf etwaige Mängel im Hinblick auf die Offenbarung von Erfindungen aufmerksam gemacht, bei denen biologisches Material verwendet wird oder die sich auf biologisches Material beziehen. Beim Eintritt in die europäische Phase ist die Frist nach Regel 13bis.4 PCT üblicherweise bereits abgelaufen. Im Falle einer Versäumung der Frist steht **weder** die Möglichkeit der Weiterbehandlung **noch** die der Wiedereinsetzung zur Verfügung. Dies kann zur Folge haben, dass die Anmeldung im Verlauf des Prüfungsverfahrens nach

10. However, where the EPO does not act as receiving Office or International Searching Authority, the applicant's attention will generally not be drawn to any deficiencies with regard to the disclosure of inventions which involve the use of or concern biological material. Upon entry into the European phase, the time limit provided for in Rule 13bis.4 PCT will usually already have expired. The failure to meet the time limit **cannot** be remedied neither by re-establishment of rights nor by further processing. As a result, the application may have to be refused under Article 97(2) EPC in the course of examination proceedings for insufficient

10. En revanche, lorsque l'OEB n'agit ni en tant qu'office récepteur, ni en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, l'attention du demandeur ne sera généralement pas attirée sur d'éventuelles irrégularités concernant la divulgation d'inventions comportant l'utilisation d'une matière biologique ou concernant une matière biologique. Lors de l'entrée dans la phase européenne, le délai prévu à la règle 13bis.4 PCT sera généralement arrivé à échéance. Il **ne** peut **pas** être remédié à l'inobservation de ce délai ni par restitutio in integrum ni par poursuite de la procédure. Par conséquent, il est possible que la demande doive être rejetée par l'OEB

Artikel 97 (2) EPÜ wegen unzureichender Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) zurückgewiesen wird. Den Anmeldern wird deshalb nachdrücklich empfohlen, von sich aus vor Ablauf der anwendbaren Frist (s. o., Nummer 8) ein ausgefülltes Formblatt PCT/RO/134⁷ sowie die Empfangsbestätigung beim Internationalen Büro einzureichen. Falls das biologische Material nicht vom Anmelder hinterlegt wurde, sollte dies auf dem Formblatt PCT/RO/134 unter Punkt C angegeben werden; zusätzlich sollte innerhalb der anwendbaren Frist eine "Ermächtigungs- und Zustimmungserklärung" abgegeben werden.

11. Bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung kann der Anmelder dem Internationalen Büro in einer schriftlichen Erklärung mitteilen, dass bis zu dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung eines europäischen Patents bekannt gemacht wird, oder für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag, falls die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, das biologische Material nach Regel 13*bis*.6 PCT und Regel 33 (1) EPÜ nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen zugänglich gemacht wird (Regel 32 (1) EPÜ). Diese Erklärung darf nicht in der Beschreibung oder den Patentansprüchen enthalten sein und ist vorzugsweise auf dem Formblatt PCT/RO/134 vorzunehmen. Sie wird von der WIPO auf ihrer Patentscope-Website veröffentlicht.

12. Wurde die internationale Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) veröffentlicht, so kann die Erklärung nach Regel 32 (1) EPÜ noch in der europäischen Phase bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung nach Artikel 153 (4) EPÜ eingereicht werden. Die Wahl der Sachverständigenlösung wird dann auf dem Deckblatt der veröffentlichten Übersetzung der Anmeldung bekanntgegeben.

disclosure (Article 83 EPC). Applicants are therefore strongly recommended to file of their own motion a completed Form PCT/RO/134⁷ as well as the deposit receipt with the International Bureau before expiry of the applicable time limit (see *supra* point 8.). Where the deposit was made by a person other than the applicant, this should be indicated under point C of Form PCT/RO/134 and a "statement of authorisation and consent" should be filed in addition within the applicable time limit.

11. Until completion of the technical preparations for publication of the international application, the applicant may inform the International Bureau by a written statement that, until the publication of the mention of the grant of a European patent or for twenty years from the date of filing if the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, the biological material shall be made available as provided for in Rule 13*bis*.6 PCT and Rule 33(1) EPC only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester (Rule 32(1) EPC). Such statement must be separate from the description and the claims of the international application and must preferably be made on Form PCT/RO/134. It will be published by WIPO on its Patentscope website.

12. If the international application was not published in an official language of the EPO (English, French, German), the statement under Rule 32(1) EPC can still be submitted in the European phase until completion of the technical preparations for publication of the translation of the international application under Article 153(4) EPC. The fact that the expert option has been chosen will then be published on the front page of the published translation of the application.

conformément à l'article 97(2) CBE au cours de la procédure d'examen pour insuffisance de l'exposé (article 83 CBE). Il est donc vivement recommandé aux demandeurs de communiquer au Bureau international, de leur propre initiative, le formulaire PCT/RO/134 dûment rempli⁷ ainsi que le récépissé de dépôt avant l'expiration du délai applicable (cf. *supra*, point 8.). Lorsque le dépôt a été effectué par une personne autre que le demandeur, il convient de l'indiquer à la rubrique C du formulaire PCT/RO/134 et de déposer en outre une "déclaration d'autorisation et de consentement" avant l'expiration du délai applicable.

11. Jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet internationale, le demandeur peut informer le Bureau international dans une déclaration écrite que, jusqu'à la publication de la mention de la délivrance d'un brevet européen, ou, pendant vingt ans à compter de la date de dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'accessibilité de la matière biologique prévue à la règle 13*bis*.6 PCT et à la règle 33(1) CBE ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant (règle 32(1) CBE). Cette déclaration doit être distincte de la description et des revendications de la demande internationale et être de préférence effectuée en utilisant le formulaire PCT/RO/134. Elle sera publiée par l'OMPI sur son site Internet PATENTSCOPE.

12. Si la demande internationale n'a pas été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français), la déclaration visée à la règle 32(1) CBE peut encore être communiquée au cours de la phase européenne jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la traduction de la demande internationale conformément à l'article 153(4) CBE. Le choix de la solution de l'expert sera ensuite indiqué à la première page de la traduction publiée de la demande.

⁷ Siehe Abschnitt 209 der Verwaltungsvorschriften zum PCT; Formblatt abrufbar unter http://www.wipo.int/pct/en/forms/ro/editable/ed_ro134.pdf.

⁷ See Section 209 of the Administrative Instructions under the PCT; form available at http://www.wipo.int/pct/en/forms/ro/editable/ed_ro134.pdf.

⁷ cf. Instruction 209 des Instructions administratives du PCT; formulaire disponible à l'adresse http://www.wipo.int/pct/fr/forms/ro/editable/ed_ro134.pdf.

13. Mitteilungen nach Regel 32 (1) EPÜ, die nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung – oder gegebenenfalls der Übersetzung der Anmeldung nach Artikel 153 (4) EPÜ – eingehen, können nicht berücksichtigt werden; dies hat zur Folge, dass das biologische Material gemäß Regel 13*bis*.6 PCT und Regel 33 (1) EPÜ ohne einen Sachverständigen als Mittler jedermann zugänglich gemacht wird.

B. Zugang zu dem nach Maßgabe der Regel 31 EPÜ hinterlegten biologischen Material

14. Nach Regel 33 (1) EPÜ ist das nach Maßgabe der Regel 31 EPÜ hinterlegte biologische Material ab dem Tag der Veröffentlichung der Anmeldung jedermann und vor diesem Tag demjenigen, der das Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 128 (2) EPÜ hat, auf Antrag zugänglich. Durch die Mitteilung der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer sowie gegebenenfalls der Angaben nach Regel 31 (1) d) EPÜ an das EPA hat der Anmelder **vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung** erteilt, dass das von ihm hinterlegte Material nach Maßgabe der Regel 33 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Regel 31 (2) letzter Satz EPÜ).

15. In ähnlicher Weise gilt im Rahmen des PCT die Mitteilung der in Nummer 7 genannten Angaben als vorbehaltlose und unwiderrufliche Zustimmung des Anmelders, dass die hinterlegte Kultur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Nach Regel 13*bis*.6 letzter Satz PCT und Regel 33 EPÜ ist das in Bezug auf eine internationale Anmeldung mit dem EPA als Bestimmungsort oder ausgewähltem Amt hinterlegte biologische Material ab dem Datum der internationalen Veröffentlichung oder, wenn die internationale Veröffentlichung nicht in einer Amtssprache des EPA erfolgte, ab der Veröffentlichung der Übersetzung gemäß Artikel 153 (4) EPÜ jedermann auf Antrag zugänglich.

13. Information received under Rule 32(1) EPC after completion of the technical preparations for publication of the international application – or, where applicable, of the translation of the application pursuant to Article 153(4) EPC – cannot be taken into account with the consequence that the biological material will be available to any person as provided for in Rule 13*bis*.6 PCT and Rule 33(1) EPC without an expert acting as intermediary.

B. Availability of biological material deposited in accordance with Rule 31 EPC

14. Pursuant to Rule 33(1) EPC, biological material deposited in accordance with Rule 31 EPC is available upon request to any person from the date of publication of the application, and to any person having the right to inspect the files under Article 128(2) EPC prior to that date. By communicating the depository institution and the accession number as well as, where applicable, the information pursuant to Rule 31(1)(d) EPC to the EPO, the applicant has given his **unreserved and irrevocable consent** to the deposited biological material being made available to the public in accordance with Rule 33 EPC (Rule 31(2), last sentence, EPC).

15. Similarly, within the framework of the PCT, the communication of the indications referred to in point 7 is considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited material being made available to the public. In accordance with Rule 13*bis*.6, last sentence, PCT and Rule 33 EPC, biological material deposited with regard to an international application designating or electing the EPO is therefore available upon request to any person from the date of international publication or, where the international publication was not made in an official EPO language, from publication of the translation of the application under Article 153(4) EPC.

13. Toute information visée à la règle 32(1) CBE reçue après la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet internationale – ou, le cas échéant, de la traduction de la demande conformément à l'article 153(4) CBE – ne saurait être prise en considération. En conséquence, la matière biologique sera accessible à toute personne conformément à la règle 13*bis*.6 PCT et à la règle 33(1) CBE, sans qu'un expert agisse comme intermédiaire.

B. Accès à une matière biologique déposée conformément à la règle 31 CBE

14. En vertu de la règle 33(1) CBE, à compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée conformément à la règle 31 CBE est, sur requête, accessible à toute personne et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128(2) CBE. En communiquant à l'OEB le nom de l'autorité de dépôt, le numéro d'ordre et, le cas échéant, les indications visées à la règle 31(1)d) CBE, le demandeur consent **sans réserve et de manière irrévocable** à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public conformément à la règle 33 CBE (règle 31(2), dernière phrase CBE).

15. De même, dans le cadre du PCT, du fait de la communication des indications visées au point 7, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public. Conformément à la règle 13*bis*.6, dernière phrase PCT et à la règle 33 CBE, une matière biologique déposée dans le cadre d'une demande internationale désignant ou élisant l'OEB est donc accessible, sur requête, à toute personne, à compter du jour de la publication de la demande internationale, ou, si la demande n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'OEB, à compter du jour de la publication de la traduction de la demande conformément à l'article 153(4) CBE.

16. Die Verfügbarkeit des biologischen Materials ist nicht zeitlich begrenzt, d. h. sie wird weder durch die Zurückweisung oder Zurücknahme der Anmeldung noch durch das Erlöschen des Patents oder den Ablauf der Patentlaufzeit beeinträchtigt (Artikel 83 EPÜ und Regel 33 EPÜ in Verbindung mit Regel 32 EPÜ sowie Regel 9.1 des Budapester Vertrags). Der Hinterleger darf die Hinterlegung während des in Regel 9.1 des Budapester Vertrags genannten Zeitraums nicht zurücknehmen (siehe Regel 6.1 a) i) Budapester Vertrag).

17. Der Zugang zum biologischen Material wird durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten Materials an den Antragsteller hergestellt. Hat der Anmelder eine Erklärung nach Regel 32 (1) EPÜ abgegeben, so wird bis zu dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht wird, oder gegebenenfalls für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag, falls die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, der Zugang durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten Materials an einen benannten Sachverständigen hergestellt.

18. Die Herausgabe von Proben hinterlegten biologischen Materials ist auf den Formblättern EPA 1140 und 1141 zu beantragen, die von der Website des EPA heruntergeladen werden können.⁸

19. Das Formblatt 1140 ist der eigentliche Antrag, während das Formblatt EPA 1141 die Erklärung nach Regel 33 (2) EPÜ enthält, wonach der Antragsteller sich gegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet, das biologische Material oder davon abgeleitetes biologisches Material Dritten nicht zugänglich zu machen und es lediglich zu Versuchszwecken zu verwenden, bis die Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent in allen benannten Staaten erloschen ist, sofern der Anmelder oder Patentinhaber nicht ausdrücklich

16. The availability of the biological material is not limited in time, i.e. it is not affected neither by the refusal or withdrawal of the application nor by the lapse of the patent or expiration of the patent term (Article 83 and Rule 33 in conjunction with Rule 32 EPC; Rule 9.1 Budapest Treaty). The depositor may not withdraw the deposit before the period specified in Rule 9.1 Budapest Treaty (see Rule 6.1(a)(i) Budapest Treaty).

17. The availability of the biological material is effected by the issue of a sample of the biological material to the requester. Where the applicant has made a declaration under Rule 32(1) EPC, the availability to the public is effected by the issue of a sample to a nominated expert until the publication of the mention of the grant of the European patent or, where applicable, for twenty years from the date of filing if the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn.

18. Requests for the issue of samples of biological material must be submitted using EPO Forms 1140 and 1141 which can be downloaded from the EPO website.⁸

19. EPO Form 1140 constitutes the request proper whereas EPO Form 1141 contains the declaration under Rule 33(2) EPC vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent not to make the biological material or any biological material derived therefrom available to any third party and to use that material for experimental purposes only, until such time as the patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or before the European patent has expired in all the designated states, unless the applicant for or proprietor of the patent has expressly waived such an undertaking (which can be derived from box 36

16. L'accès à la matière biologique n'est pas limité dans le temps : il n'est pas affecté par le rejet ou le retrait de la demande, ni par l'extinction du brevet ou l'expiration de la durée du brevet (article 83 et règle 33 ensemble règle 32 CBE ; règle 9.1 du Traité de Budapest). Le déposant ne saurait retirer le dépôt pendant la période précisée à la règle 9.1 du Traité de Budapest (cf. règle 6.1a)i) du Traité de Budapest).

17. L'accessibilité de la matière biologique est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon de ladite matière. Lorsque le demandeur a fait une déclaration conformément à la règle 32(1) CBE, l'accessibilité au public est réalisée par la remise d'un échantillon à un expert désigné jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, pendant vingt ans à compter de la date de dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée.

18. Les requêtes en remise d'un échantillon de matière biologique doivent être présentées en utilisant les formulaires OEB 1140 et 1141 qui peuvent être téléchargés sur le site Internet de l'OEB.⁸

19. Le formulaire OEB 1140 constitue la requête en tant que telle, tandis que le formulaire OEB 1141 contient la déclaration visée à la règle 33(2) CBE selon laquelle le requérant s'engage à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n'utiliser cette matière qu'à des fins expérimentales jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou à laquelle le brevet européen s'éteint dans tous les Etats désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet n'ait renoncé

⁸ http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/European-applications/forms_de.html.

⁸ <http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/European-applications/forms.html>.

⁸ http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/European-applications/forms_fr.html.

seinen Verzicht auf diese Verpflichtung erklärt hat (s. Feld 36 des Formblatts EPA 1001 oder – im Falle einer internationalen Anmeldung – Abschnitt 8 des Formblatts EPA 1200).

20. Beide Formblätter sind vom Antragsteller ordnungsgemäß zu unterzeichnen. Hat der Antragsteller einen zugelassenen Vertreter nach Artikel 134 EPÜ bestellt, der durch eine Einzelvollmacht oder eine allgemeine Vollmacht ordnungsgemäß ermächtigt sein muss, so darf dieser Vertreter nur das Formblatt EPA 1140 unterzeichnen, während das Formblatt 1141 vom Antragsteller selbst unterzeichnet werden muss, da mit der Erklärung keine Verpflichtung gegenüber dem EPA eingegangen wird.

21. Hat der Anmelder eine zulässige Erklärung nach Regel 32 (1) EPÜ abgegeben und wurde der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents noch nicht bekannt gemacht oder sind – falls die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt – noch keine zwanzig Jahre seit dem Anmeldetag vergangen, so wird der Zugang zum hinterlegten biologischen Material nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen hergestellt.

22. Als Sachverständiger kann jede natürliche Person benannt werden, sofern entweder der Antragsteller bei der Einreichung des Antrags nachweist, dass die Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt, oder die natürliche Person vom Präsidenten des EPA als Sachverständiger anerkannt ist. Das EPA veröffentlicht im Amtsblatt das Verzeichnis der für die Zwecke von Regel 32 (2) b) EPÜ anerkannten Sachverständigen unter Angabe aller wesentlichen Einzelheiten über die Person und den Tätigkeitsbereich dieser Sachverständigen.⁹ Informationen zur Anerkennung von Sachverständigen für die Zwecke von Regel 32 EPÜ sind ABI. EPA 1981, 359 zu entnehmen.

23. Wenn die Sachverständigenlösung angewandt wird, muss der Antragsteller auf dem Formblatt EPA 1142 einen Sachverständigen benennen. Die Formblätter EPA 1140 und 1141 sind vom

of EPO Form 1001 or, in case of an international application, from section 8 of EPO Form 1200).

20. Both forms must be duly signed by the requester. If the requester appoints a professional representative under Article 134 EPC, the representative, who must be duly authorised by virtue of a specific or general authorisation, may only sign EPO Form 1140, whereas EPO Form 1141 must be signed by the requester himself since these undertakings are not entered vis-à-vis the EPO.

21. Where the applicant has made an admissible declaration under Rule 32(1) EPC and unless the mention of the grant of the European patent has been published or, if the application has been refused, withdrawn or was deemed to be withdrawn, twenty years from the date of filing have expired, access to the deposited biological material may only be effected by the issue of a sample thereof to an expert nominated by the requester.

22. As an expert may be nominated any natural person provided that the requester furnishes evidence when filing the request that the nomination has the approval of the applicant, and any natural person recognised as an expert by the President of the EPO. The EPO publishes in its Official Journal the list of experts recognized for the purposes of Rule 32(2)(b) EPC, giving their particulars and their fields of activity.⁹ Information on the recognition as expert for the purpose of Rule 32 EPC can be found in OJ EPO 1981, 359.

23. Where the expert solution applies, EPO Form 1142 must be used by the requester for the purpose of nominating an expert. EPO Forms 1140 and 1141 must be signed by the expert (see

expressément à un tel engagement (cette indication figure à la rubrique 36 du formulaire OEB 1001 ou, dans le cas d'une demande internationale, à la rubrique 8 du formulaire OEB 1200).

20. Ces deux formulaires doivent être dûment signés par le requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire agréé conformément à l'article 134 CBE, ce dernier, qui doit être dûment habilité en vertu d'un pouvoir spécial ou général, ne peut signer que le formulaire OEB 1140. Le formulaire OEB 1141 doit porter la signature du requérant lui-même, ces engagements n'étant pas pris à l'égard de l'OEB.

21. Lorsque le demandeur a fait une déclaration recevable au titre de la règle 32(1) CBE, l'accessibilité de la matière biologique déposée ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon de ladite matière à un expert désigné par le requérant, à moins que la mention de la délivrance du brevet européen ait été publiée ou, si la demande a été rejetée, retirée ou si elle est réputée retirée, que le délai de vingt ans à compter de la date de dépôt soit arrivé à échéance.

22. Peut être désignée comme expert toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation, et toute personne physique qui a la qualité d'expert agréé par le Président de l'OEB. La liste des experts habilités aux fins de la règle 32(2)(b) CBE, ainsi que toutes informations concernant leur personne et leur champ d'activité, est publiée au Journal officiel de l'OEB.⁹ Des informations relatives à la reconnaissance d'experts aux fins de la règle 32 CBE figurent par ailleurs dans le JO OEB 1981, 359.

23. Lorsque la solution de l'expert s'applique, le requérant doit utiliser le formulaire OEB 1142 pour désigner un expert. Ce dernier doit signer les formulaires OEB 1140 et 1141 (règle 32(2),

⁹ Siehe ABI. EPA 1992, 470 (in Überarbeitung).

⁹ See OJ 1992, 470 (list currently under revision).

⁹ cf. JO 1992, 470 (liste en cours de révision).

Sachverständigen zu unterzeichnen (s. Regel 32 (2) Satz 2 EPÜ); wenn allerdings der Sachverständige über einen zugelassenen Vertreter tätig wird – der nicht der Vertreter des Antragstellers sein darf –, muss nur das Formblatt EPA 1141 vom Sachverständigen persönlich unterzeichnet werden, während das Formblatt EPA 1140 vom Vertreter unterzeichnet werden kann.

24. Damit die richtigen Formblätter verwendet und ordnungsgemäß unterzeichnet werden, wird den Antragstellern deshalb geraten, vor der Einreichung eines Antrags nach Regel 33 EPÜ zu prüfen, ob die Sachverständigenlösung angewandt wird. Dies ist dem Deckblatt der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung bzw. – im Falle einer internationalen Anmeldung – der Patent-scope-Website der WIPO zu entnehmen.

25. Den Formblättern EPA 1140, 1141 und 1142 sind Merkblätter beigelegt, die den Antragstellern das Ausfüllen erleichtern und sie über das Verfahren informieren sollen und aufmerksam gelesen werden sollten. Die Herausgabe von Proben verschiedenen biologischen Materials kann mit einem einzigen Formblatt beantragt werden, wenn auf das biologische Material in ein und derselben Anmeldung bzw. ein und demselben Patent Bezug genommen wird. Der Antrag ist auch nach Erteilung des europäischen Patents beim EPA einzureichen (Regel 33 (4) EPÜ).

26. Bei Eingang eines Antrags nach Regel 33 EPÜ prüft das EPA, ob die vorgeschriebenen Formblätter richtig ausgefüllt und unterschrieben sind. Ist dies der Fall, so bestätigt das EPA auf dem Formblatt, dass eine europäische Patentanmeldung eingereicht worden ist, die auf die Hinterlegung des biologischen Materials Bezug nimmt, und dass der Antragsteller bzw. der Sachverständige Anspruch auf Herausgabe einer Probe dieses Materials hat (Regel 33 (4) EPÜ). Das EPA übermittelt der Hinterlegungsstelle und dem Anmelder oder Patentinhaber eine Kopie des Antrags mit der Bestätigung (Regel 33 (5) EPÜ). Ist der Antrag nach Regel 33 (2) EPÜ nicht ordnungsgemäß ausgefüllt, so unterrichtet das EPA den Antragsteller hiervon und fordert ihn auf, die Mängel zu beheben.

Rule 32(2), sentence 2, EPC) or, where the expert acts through a professional representative – which must be different from the requester's representative, if applicable – only EPO Form 1141 must be signed by the expert personally whereas EPO Form 1140 may be signed by the representative.

24. In order that the right forms be used and that they be correctly signed, requesters are therefore advised to check prior to the submission of a request under Rule 33 EPC whether the expert solution applies which is derivable from the front page of the published European patent application or, in case of an international application, from WIPO's Patentscope website.

25. EPO Forms 1140, 1141 and 1142 are provided with notes explaining how they are to be completed and the procedure that is to be followed, which should be read carefully. Only one form needs to be used to request samples of different biological material referred to in one and the same application or patent. After grant of the European patent, the requests must also be submitted to the EPO (Rule 33(4) EPC).

26. On receiving a request under Rule 33 EPC, the EPO verifies that the prescribed forms have been correctly completed and signed. If this is the case, the EPO certifies on the form that an application referring to the deposit of the biological material has been filed, and that the requester or the expert is entitled to the issue of a sample of that material (Rule 33(4) EPC). The EPO transmits a copy of the request, with the certification, to the depository institution as well as to the patent applicant or the proprietor of the patent (Rule 33(5) EPC). Where the request under Rule 33(2) EPC does not comply with the requirements, the EPO informs the requester and invites him to remedy the deficiencies.

deuxième phrase CBE), ou, s'il agit par l'intermédiaire d'un mandataire agréé (qui ne doit pas être le même que celui du requérant, le cas échéant), l'expert ne doit signer en personne que le formulaire OEB 1141, tandis que le formulaire 1140 peut porter la signature du mandataire.

24. Pour veiller à ce que les formulaires soient correctement choisis et signés, il est donc conseillé aux requérants de vérifier, avant de présenter une requête au titre de la règle 33 CBE, si la solution de l'expert s'applique. Cette indication figure à la première page de la demande de brevet européen publiée, ou, dans le cas d'une demande internationale, sur le site Internet PATENTSCOPE de l'OMPI.

25. Les formulaires OEB 1140, 1141 et 1142 sont accompagnés de notices de nature à assister les requérants en ce qui concerne la manière de les remplir ainsi que la procédure à suivre. Il est conseillé de les lire attentivement. Un seul et même formulaire peut être utilisé pour requérir la remise d'échantillons de différentes matières biologiques auxquelles il est fait référence dans une seule et même demande ou dans un seul et même brevet. Ces requêtes sont également adressées à l'Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen. (règle 33(4) CBE).

26. Lorsque l'OEB reçoit une requête au titre de la règle 33 CBE, il vérifie que les formulaires requis ont été correctement remplis et signés. Si tel est le cas, il certifie sur le formulaire qu'une demande faisant état du dépôt de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l'expert a droit à la remise d'un échantillon de cette matière (règle 33(4) CBE). L'OEB transmet à l'autorité de dépôt, ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification (règle 33(5) CBE). Si la requête au titre de la règle 33(2) CBE présente des irrégularités, l'OEB en informe le requérant et l'invite à y remédier.

27. Für die Bearbeitung der Anträge nach Regel 33 EPÜ erhebt das EPA keine Gebühr. Die von den anerkannten Hinterlegungsstellen für die Herausgabe einer Probe erhobenen Gebühren sind direkt an diese Stellen zu zahlen. Diese Gebühren sind Teil II Abschnitt D des "Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty" zu entnehmen.¹⁰

C. Aufhebung früherer Mitteilungen des EPA

28. Die vorliegende Mitteilung ersetzt mit Wirkung vom 1. Januar 2011 die "Mitteilung des EPA vom 18. Juli 1986 betreffend europäische Patentanmeldungen und Patente, in denen auf Mikroorganismen Bezug genommen wird" (ABI. EPA 1986, 269), die "Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 28. Juli 1981 über die Mitteilung der Wahl der Sachverständigenlösung (Regel 28 Absatz 4 EPÜ) an das EPA und ihre Bekanntmachung" (ABI. EPA 1981, 358), die Mitteilungen zur "Umwandlung einer außerhalb des Budapester Vertrags vorgenommenen Hinterlegung eines Mikroorganismus in eine Hinterlegung aufgrund des Budapester Vertrags" (ABI. EPA 1991, 461) und die "Mitteilung vom 1. Oktober 1996 über die wichtigsten Änderungen der Regeln 28 und 28a EPÜ" (ABI. EPA 1996, 596).

¹⁰ Abrufbar unter <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/guide/index.html>.

27. The EPO does not charge a fee for the handling of requests under Rule 33 EPC. Fees levied by the recognized depository institutions for the issuing of samples are payable to these authorities and can be found in Part II, Section D of the "Guide to the Deposit of Microorganisms under the Budapest Treaty".¹⁰

C. Previous Notices from the EPO superseded

28. The present Notice shall supersede as from 1 January 2011 the "Notice of the EPO dated 18 July 1986 concerning European patent applications and European patents in which reference is made to micro-organisms" (OJ EPO 1986, 269), the "Notice of the President of the EPO dated 28 July 1981 concerning the procedure for informing the EPO that the 'expert' option (Rule 28, paragraph 4, EPC) has been chosen, and the publication of that fact" (OJ EPO 1981, 358), the notice regarding "Conversion of deposits of micro-organisms made outside the purview of the Budapest Treaty to deposits made within the purview of the Budapest Treaty" (OJ EPO 1991, 461) and the "Notice dated 1 October 1996 concerning the main amendments to Rules 28 and 28a EPC" (OJ EPO 1996, 596).

¹⁰ Available under <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/guide/index.html>.

27. Aucune taxe n'est perçue par l'OEB pour le traitement de requêtes au titre de la règle 33 CBE. Les taxes prescrites par les autorités de dépôt habilitées pour la remise d'échantillons doivent être versées directement auxdites autorités. Les barèmes correspondants figurent dans le "Guide du dépôt des micro-organismes selon le Traité de Budapest" (Deuxième partie, Section D).¹⁰

C. Remplacement des précédents communiqués de l'OEB

28. Le présent Communiqué remplace, à compter du 1^{er} janvier 2011, le "Communiqué de l'Office européen des brevets du 18 juillet 1986 concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens faisant référence à des micro-organismes" (JO OEB 1986, 269), le "Communiqué du Président de l'OEB du 28 juillet 1981 relatif à la communication à l'OEB du choix de la solution de l'expert (règle 28, paragraphe 4 de la CBE) et à la publication de ce choix" (JO OEB 1981, 358), le communiqué relatif à la "Conversion du dépôt d'un micro-organisme effectué en dehors du Traité de Budapest en un dépôt conforme au Traité de Budapest" (JO OEB 1991, 461) et le "Communiqué en date du 1^{er} octobre 1996, relatif aux principales modifications apportées aux règles 28 et 28bis CBE" (JO OEB 1996, 596).

¹⁰ Accessible à l'adresse : <http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/budapest/guide/>.

E.4.2 Sachverständigenlösung

Allgemeine Bedingungen des Präsidenten des Europäischen Patentamts für die Anerkennung von Sachverständigen gemäß Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ)

ABI. EPA 1981, 359

Präambel

Regel 28 des Europäischen Patentübereinkommens, geändert durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 30. November 1979 (ABI. EPA 1979, 447) und in Kraft getreten am 1. Juni 1980, stellt für europäische Patentanmeldungen, die bestimmte Erfindungen auf dem Gebiet der Mikrobiologie zum Gegenstand haben, besondere Erfordernisse auf. Wird für eine solche Erfindung ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als im Sinne von Artikel 83 EPÜ ausreichend offenbart, wenn eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer vom Europäischen Patentamt anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist und die Anmeldung bestimmte zur Kennzeichnung und Identifizierung des Mikroorganismus notwendige Angaben enthält (Regel 28 Absatz 1).

Spätestens vom Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung an ist die so hinterlegte Kultur des Mikroorganismus jedermann auf Antrag zugänglich. Dieser Zugang wird durch Herausgabe einer Probe an den Antragsteller hergestellt, unter der Voraussetzung, dass sich dieser dem Anmelder oder Patentinhaber gegenüber verpflichtet hat, bis zum Eintritt bestimmter, in Regel 28 Absatz 3 näher bezeichneter Ereignisse (Patenterteilung, anderweitige Erledigung der Patentanmeldung) die hinterlegte oder eine von ihr abgeleitete Kultur Dritten nicht zugänglich zu machen und lediglich zu Versuchszwecken zu verwenden.

E.4.2 Expert solution

General conditions set by the President of the European Patent Office for the recognition of experts in accordance with Rule 28, paragraph 5(b), of the European Patent Convention (EPC)

OJ EPO 1981, 359

Preamble

Rule 28 EPC as amended by decision of the Administrative Council of 30 November 1979 (OJ EPO 1979, 447), entered into force on 1 June 1980. It lays down special requirements for European patent applications concerning certain inventions in the field of microbiology. If such an invention involves the use of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention is only regarded as being sufficiently disclosed within the meaning of Article 83 EPC if a culture of the micro-organism has been deposited with a depositary institution recognised by the European Patent Office (EPO) not later than the date of filing of the application, and if the application gives certain information necessary for characterising and identifying the micro-organism (Rule 28, paragraph 1).

The deposited culture of the microorganism is available upon request to publication of the European patent application. Such availability is effected by the issue of a sample to the requester, provided that the latter has undertaken, vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent, not to make the deposited culture or any culture derived therefrom available to any third party and to use them for experimental purposes only, until such time as certain events specified in Rule 28, paragraph 3, take place (grant of the patent or some other outcome of the patent application).

E.4.2 Solution de l'expert

Conditions générales fixées par le Président de l'Office européen des brevets aux fins de la reconnaissance de la qualité d'expert agréé conformément à la règle 28, paragraphe 5, lettre b) de la Convention sur le brevet européen (CBE)

JO OEB 1981, 359

Préambule

La règle 28 de la CBE, telle que modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 30 novembre 1979 (JO OEB 1979, 447) et entrée en vigueur le 1^{er} juin 1980, fixe des conditions particulières applicables aux demandes de brevet européen qui ont pour objet certaines inventions dans le domaine de la microbiologie. Lorsqu'une invention comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme suffisamment exposée au sens de l'article 83 de la CBE que si une culture du micro-organisme a été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée par l'Office européen des brevets (OEB) et si la demande contient certaines indications nécessaires pour caractériser et identifier le microorganisme (règle 28, paragraphe 1).

Au plus tard à compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la culture ainsi déposée est accessible à toute personne qui en fait la requête. Cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon du micro-organisme, à condition que le requérant se soit engagé à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers et à n'utiliser qu'à des fins expérimentales la culture déposée ou une culture qui en est dérivée, jusqu'à l'avènement de certains faits, plus précisément décrits à la règle 28, paragraphe 3 (délivrance du brevet ou demande classée sans suite pour divers motifs).

Der Anmelder kann jedoch bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung als abgeschlossen gelten, dem Europäischen Patentamt mitteilen, dass der Zugang zur hinterlegten Kultur bis zum Eintritt bestimmter, in Regel 28 Absatz 4 näher bezeichneter Ereignisse (Patenterteilung, anderweitige Erledigung der Patentanmeldung) nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen hergestellt wird.

Als Sachverständigen kann der Antragsteller nach Regel 28 Absatz 5 jede *natürliche Person* benennen, deren Bestellung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt oder die *vom Präsidenten des Europäischen Patentamts als Sachverständiger anerkannt* ist. Das Verzeichnis der für die Anwendung von Regel 28 anerkannten Sachverständigen wird im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht (Regel 28 Absatz 9).

Die *Anerkennung als Sachverständiger* für die Zwecke von Regel 28 des Europäischen Patentübereinkommens erfolgt *nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen und Erfordernisse*.

Allgemeine Voraussetzungen für die Anerkennung als Sachverständiger

1. Als Sachverständiger für die Zwecke von Regel 28 EPÜ kann jede natürliche Person anerkannt werden, die aufgrund wissenschaftlicher und praktischer Tätigkeit auf dem Gebiet der Mikrobiologie im weitesten Sinne nachweislich hinreichend befähigt ist, aufgrund von Untersuchungen taxonomischer, experimenteller oder sonstiger Art Gutachten über für die Zwecke von Regel 28 EPÜ hinterlegte Mikroorganismen zu erstatten, und die über die hierfür erforderlichen Einrichtungen, Gerätschaften und Mittel verfügt oder zu solchen Einrichtungen, Gerätschaften und Mitteln Zugang hat.

Diese Voraussetzungen können sich auf einzelne oder mehrere Arten von Mikroorganismen und einzelne oder mehrere Arten von Untersuchungen beziehen.

However, until the date on which the technical preparations for publication of the application are deemed to have been completed, the applicant may inform the EPO that, until such time as certain events specified in Rule 28, paragraph 4, take place (grant of the patent or some other outcome of the patent application), the availability of the deposited culture shall be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester.

In accordance with Rule 28, paragraph 5, the requester may nominate as an expert any *natural person* whose nomination has the approval of the applicant or who is *recognised as an expert by the President of the EPO*. The list of experts recognised for the purpose of Rule 28 shall be published in the Official Journal of the EPO (Rule 28, paragraph 9).

The following conditions and requirements apply with regard to recognition as an expert for the purpose of Rule 28 EPC (hereinafter referred to as "recognised expert").

General prerequisites for recognition as an expert

1. Any natural person may be recognised as an expert for the purpose of Rule 28 EPC, provided that person is able to demonstrate that he has sufficient scientific and practical experience in the field of microbiology in its widest sense to qualify him to deliver, on the basis of taxonomic, practical or other kinds of analyses, experiments or tests, expert opinions regarding micro-organisms deposited for the purpose of Rule 28 EPC, and provided that he possesses or has access to the equipment, appliances and facilities necessary for delivering such opinions.

These prerequisites may apply in respect of one or more kinds of micro-organisms and one or more kinds of analyses, experiments or tests.

Jusqu'à la date où les préparatifs techniques de publication de la demande sont réputés achevés, le demandeur peut toutefois informer l'Office européen des brevets que, jusqu'à l'avènement de certains faits, plus précisément décrits à la règle 28, paragraphe 4 (délivrance du brevet ou demande classée sans suite pour divers motifs), l'accessibilité de la culture déposée ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant.

Conformément à la règle 28, paragraphe 5, le requérant peut désigner comme expert toute *personne physique* dont la désignation a reçu l'accord du demandeur ou *qui a la qualité d'expert agréé par le Président de l'Office européen des brevets*. La liste des experts agréés aux fins de l'application de la règle 28 sera publiée au Journal officiel de l'OEB (règle 28, paragraphe 9).

La reconnaissance de la qualité d'expert agréé aux fins de la règle 28 de la CBE (ci-après "expert agréé") est soumise au respect des conditions et obligations énoncées ci-après.

Conditions générales de reconnaissance de la qualité d'expert agréé

1. Peut être reconnue en qualité d'expert agréé aux fins de la règle 28 de la CBE toute personne physique dont les activités exercées, sur le plan scientifique et pratique, dans le domaine de la microbiologie dans son sens le plus large attestent qu'elle est suffisamment apte à effectuer, sur base d'examens de nature taxinomique, expérimentale ou autre, des expertises relatives à des microorganismes déposés aux fins de la règle 28 de la CBE, et qui dispose des installations, appareils et moyens nécessaires pour exécuter ces examens, ou y a accès.

Ces conditions peuvent s'appliquer à un ou plusieurs types de micro-organismes et à un ou plusieurs genres d'expertises.

2. Als Sachverständiger kann nur anerkannt werden, wer in persönlicher Hinsicht hinreichende Gewähr für die von einem Sachverständigen zu erwartende Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bietet. Zur Darlegung dieser Voraussetzung hat der Bewerber gegenüber dem Präsidenten des EPA zu erklären, dass ihm nach bestem Wissen und Gewissen keine Gründe bekannt sind, die geeignet wären, begründete Zweifel an seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit als Sachverständiger zu erwecken, oder sonst seiner Anerkennung als Sachverständiger entgegenstehen könnten.

3. Als Sachverständiger kann nur anerkannt werden, wer sich gegenüber dem Präsidenten des EPA verpflichtet, für jedermann auf Antrag Gutachten über für die Zwecke von Regel 28 EPÜ hinterlegte Mikroorganismen nach Maßgabe der Bedingungen von Regel 28, insbesondere deren Absatz 3, zu erstatten, wenn der betreffende Mikroorganismus zu einer der von ihm bezeichneten und dem Präsidenten des EPA mitgeteilten Arten von Mikroorganismen gehört. Annahme und Ablehnung von Gutachteraufträgen durch den anerkannten Sachverständigen im Einzelfall bestimmen sich jedoch ausschließlich nach den Nummern 7 bis 10 dieser Bedingungen.

4. Als Sachverständiger kann nur anerkannt werden, wer sich gegenüber dem Präsidenten des EPA verpflichtet, gegenüber jedem Anmelder oder Patentinhaber, der für die Zwecke von Regel 28 EPÜ einen Mikroorganismus hinterlegt hat, von dem auf Antrag eines Dritten für die Zwecke eines Gutachtens eine Probe an ihn als anerkannten Sachverständigen abgegeben werden soll oder abgegeben worden ist, die Verpflichtungen gemäß Regel 28 Absatz 3 Buchstaben a und b EPÜ unter Beachtung von Absatz 7 dieser Regel einzuhalten und einzuhalten, mit der Maßgabe, dass der Antragsteller (Auftraggeber) als Dritter im Sinne von Regel 28 Absatz 3 EPÜ anzusehen ist.

5. Wer sich um eine Anerkennung als Sachverständiger bewirbt, soll auch angeben, welche speziellen Arten von Untersuchungen – z. B. taxonomischer, experimenteller oder sonstiger Art – er durchzuführen bereit oder gegebenenfalls nicht bereit ist.

2. A person cannot be recognised as an expert unless he provides sufficient guarantee that he possesses the personal independence and impartiality expected of an expert. As a means of asserting his independence and impartiality, the applicant for recognition shall declare to the President of the EPO that to the best of his knowledge and belief there are no reasons which might give rise to justified doubts as to his independence and impartiality as an expert or which might conflict in any other way with his recognition as an expert.

3. A person cannot be recognised as an expert unless he undertakes vis-à-vis the President of the EPO that he is prepared to deliver expert opinions for any person upon request in respect of micro-organisms deposited for the purpose of Rule 28 EPC, under the conditions prescribed by Rule 28 and in particular paragraph 3 thereof, if the micro-organism concerned belongs to one of the kinds of micro-organisms specified by him and notified to the President of the EPO. However, a recognised expert's acceptance or refusal in individual cases of requests for an opinion is governed solely by points 7 to 10 of these conditions.

4. A person cannot be recognised as an expert unless he undertakes vis-à-vis the President of the EPO to enter into and comply, vis-à-vis any applicant for or proprietor of a patent who for the purpose of Rule 28 EPC has deposited a micro-organism a sample of which is to be or has been supplied to him, in his capacity as a recognised expert, for the purpose of an expert opinion at the request of a third party, with the obligations under Rule 28, paragraph 3(a) and (b), EPC – paragraph 7 of the latter rule being observed and the requester (person commissioning the opinion) being regarded as a third party within the meaning of Rule 28, paragraph 3, EPC.

5. Any person applying for recognition as an expert shall preferably specify what particular kinds of analyses, experiments or tests – e.g. taxonomic, practical or other – he is prepared or, as the case may be, not prepared to carry out.

2. Ne peut être reconnue en qualité d'expert agréé qu'une personne offrant personnellement les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité que l'on est en droit d'attendre d'un expert. Afin de démontrer qu'il remplit cette condition, le candidat doit faire une déclaration envers le Président de l'OEB, selon laquelle, en toute bonne foi et conscience, il n'a pas connaissance de motifs justifiant que l'on mette en doute son indépendance et son impartialité en tant qu'expert, ou faisant autrement obstacle à ce que lui soit reconnue la qualité d'expert.

3. Ne peut être reconnue en qualité d'expert agréé qu'une personne s'engageant envers le Président de l'OEB à effectuer sur demande et pour toute personne, dans les conditions prévues à la règle 28 de la CBE, notamment son paragraphe 3, des expertises relatives à des micro-organismes déposés aux fins de la règle 28 de la CBE, lorsque le micro-organisme concerné appartient à l'un des types par elle indiqués et notifiés au Président de l'OEB. L'acceptation et le refus par l'expert agréé des demandes d'expertise sont toutefois soumis, dans chaque cas, uniquement aux dispositions des points 7 à 10 des présentes conditions.

4. Ne peut être reconnue en qualité d'expert agréé qu'une personne s'engageant envers le Président de l'OEB à contracter et à respecter, à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet qui a déposé, aux fins de la règle 28 de la CBE, un micro-organisme dont elle doit recevoir ou a reçu, en tant qu'expert agréé, à la requête d'un tiers, un échantillon en vue d'une expertise, les obligations prévues à la règle 28, paragraphe 3, lettres a) et b) de la CBE, compte tenu du paragraphe 7 de ladite règle, étant entendu que le requérant (la personne demandant l'expertise) doit être considéré comme un tiers au sens de la règle 28, paragraphe 3 de la CBE.

5. La personne qui se porte candidate pour être reconnue en qualité d'expert agréé indique, de préférence, également les genres d'examen particuliers – par exemple de nature taxinomique, expérimentale ou autre – qu'elle est disposée à exécuter ou, le cas échéant, qu'elle n'est pas disposée à exécuter.

6. Als Sachverständiger kann nur anerkannt werden, wer gegenüber dem Präsidenten des EPA die Erklärung abgibt, dass er von diesen Bedingungen Kenntnis genommen hat, und sich verpflichtet, die sich aus diesen Bedingungen ergebenden Verpflichtungen während der Zeitdauer seiner Eigenschaft als anerkannter Sachverständiger und, soweit anwendbar, auch nach deren Beendigung einzuhalten.

Annahme und Ablehnung von Gutachtaufträgen durch den anerkannten Sachverständigen

7. Der anerkannte Sachverständige wird, vorbehaltlich einer Einigung mit dem Antragsteller (Auftraggeber) über die besonderen Bedingungen seines Tätigwerdens, einschließlich der hierfür zu entrichtenden angemessenen Vergütung, ein von dem Antragsteller (Auftraggeber) gewünschtes Gutachten erstatten, soweit er nicht gemäß Nr. 8 dieser Bedingungen verpflichtet oder gemäß Nr. 9 dieser Bedingungen berechtigt ist, den Gutachtauftrag abzulehnen.

8. Der anerkannte Sachverständige ist verpflichtet, einen Gutachtauftrag abzulehnen, wenn

i) dessen Gegenstand bei gewissenhafter Prüfung nicht mehr in sein Fachgebiet fällt;

ii) er nicht über die zur Durchführung des Gutachtauftrags (insbesondere für die hierzu notwendigen Untersuchungen) erforderlichen Einrichtungen, Gerätschaften und Mittel verfügt oder zu solchen Einrichtungen, Gerätschaften und Mitteln nur unter solchen Bedingungen Zugang hat, die mit der Einhaltung seiner Verpflichtung, die erhaltene Probe der hinterlegten Kultur nach Maßgabe von Regel 28 Absatz 3 Buchstabe a EPÜ Dritten nicht zugänglich zu machen, nicht vereinbar sind;

iii) die Besorgnis seiner Befangenheit besteht, z. B. aufgrund eines Interessenkonflikts oder sonstiger Umstände, die begründete Zweifel an seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit erwecken könnten;

6. A person cannot be recognised as an expert unless he declares to the President of the EPC that he has taken note of these conditions and unless he undertakes to comply with the obligations thereunder for the duration of his status as recognised expert and, where applicable, after he ceases to hold such status.

Acceptance or refusal by a recognised expert of requests for an expert opinion

7. Subject to an agreement with the requester (person commissioning the opinion) concerning special requirements attaching to his work, including reasonable remuneration thereof, the recognised expert shall deliver the opinion required by the requester (person commissioning the opinion) unless he is obliged under point 8 of these conditions, or entitled under point 9 thereof, to refuse the request.

8. The recognised expert shall be obliged to refuse a request for an expert opinion, if

(i) its subject, on thorough examination, lies outside the range of his expertise;

(ii) he does not possess the equipment, appliances or facilities necessary for carrying out the commission for an opinion (in particular that necessary for performing the required analyses, experiments or tests), or has access to such equipment, appliances or facilities only on conditions incompatible with his undertaking not to make the sample he has received of the deposited culture available to any third party, as prescribed by Rule 28, paragraph 3(a), EPC;

(iii) if there are circumstances which might give rise to justified doubts as to his independence and impartiality, e.g. because of conflict of interests;

6. Ne peut être reconnue en qualité d'expert agréé qu'une personne faisant une déclaration envers le Président de l'OEB, selon laquelle elle a pris connaissance des présentes conditions et s'engage à respecter les obligations qui en résultent pendant toute la durée de ses activités en qualité d'expert agréé, de même, s'il y a lieu, qu'après la cessation de sa qualité d'expert agréé.

Acceptation et refus par l'expert agréé des demandes d'expertise

7. Sous réserve d'un accord passé entre lui et le requérant (la personne demandant l'expertise) sur les conditions particulières d'exercice de ses fonctions d'expert, y compris le versement d'une rémunération convenable, l'expert agréé effectuera une expertise demandée par le requérant (la personne demandant l'expertise), dans la mesure où il n'a pas l'obligation de refuser une telle demande en vertu des dispositions du point 8 des présentes conditions, ni le droit de la refuser en vertu des dispositions du point 9 desdites conditions.

8. L'expert agréé est tenu de refuser une demande d'expertise

(i) lorsque, à l'issue d'un examen attentif, il constate que l'objet de l'expertise n'appartient plus à son domaine de spécialisation ;

(ii) lorsqu'il ne dispose pas des installations, appareils et moyens nécessaires pour effectuer l'expertise (en particulier, pour exécuter les examens requis à cette fin) ou n'y a accès que dans des conditions qui sont incompatibles avec le respect de son engagement, conformément à la règle 28, paragraphe 3, lettre a) de la CBE, de ne pas communiquer à des tiers l'échantillon par lui reçu de la culture déposée ;

(iii) lorsque son indépendance ou son impartialité peut être à juste titre mise en doute, par exemple en raison d'un conflit d'intérêts ou d'autres circonstances ;

iv) der anerkannte Sachverständige durch die Annahme oder Ausführung des Gutachtauftrags aufgrund der vom Antragsteller (Auftraggeber) gewünschten Vereinbarung gegen seine Verpflichtungen gemäß diesen Bedingungen oder Regel 28 EPÜ verstoßen würde.

9. Der anerkannte Sachverständige ist berechtigt, einen Gutachtauftrag abzulehnen, wenn

i) der Mikroorganismus, auf den sich der Gutachtauftrag bezieht, nicht zu einer der von ihm gemäß Nr. 3 dieser Bedingungen bezeichneten Arten von Mikroorganismen gehört, oder das vom Antragsteller (Auftraggeber) gewünschte Gutachten solche Untersuchungen erfordert, zu deren Durchführung der anerkannte Sachverständige sich aufgrund von Angaben gemäß Nr. 5 dieser Bedingungen nicht bereit erklärt hat;

ii) er aufgrund in seiner Person liegender Umstände, z. B. infolge von Krankheit, Arbeitsüberlastung oder längerer Abwesenheit, den Gutachtauftrag nicht oder nicht in angemessener Zeit ausführen kann.

10. Lehnt der anerkannte Sachverständige die Annahme eines Gutachtauftrages ab, so hat er dies dem Antragsteller (Auftraggeber) und dem Präsidenten des EPA unter Angabe der Gründe unverzüglich mitzuteilen.

Durchführung von Gutachtaufträgen durch den anerkannten Sachverständigen

11. Die Durchführung des Gutachtauftrages durch den anerkannten Sachverständigen richtet sich nach dem Inhalt der Vereinbarungen zwischen dem anerkannten Sachverständigen und dem Antragsteller (Auftraggeber) sowie dem auf diese Vereinbarungen anwendbaren Recht.

12. Der anerkannte Sachverständige wird bei Durchführung des Gutachtauftrages und Bekanntgabe seiner Untersuchungsergebnisse an den Antragsteller (Auftraggeber) die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit beachten.

(iv) in accepting or performing the commission for an opinion, the recognised expert would infringe, as a result of the agreement desired by the requester (person commissioning the opinion), his obligations under these conditions or under Rule 28 EPC.

9. The recognised expert shall be entitled to refuse a request for an expert opinion, if

(i) the micro-organism to which the request relates does not belong to one of the kinds of micro-organisms specified by him in accordance with point 3 of these conditions or if the opinion desired by the requester (person commissioning the opinion) requires analyses, experiments or tests which the recognised expert, by virtue of a declaration under point 5 of these conditions, is not prepared to carry out;

(ii) as a result of personal circumstances, e.g. illness, overwork or lengthy absence, he cannot deliver the opinion or cannot do so within a reasonable period of time.

10. If the recognised expert refuses to accept a request for an opinion, he shall inform the requester (person commissioning the opinion) and the President of the EPO immediately, giving the reasons for refusal.

Performance of commissions for an opinion by the recognised expert

11. The performance of commissions by the recognised expert is governed by the content of the agreements between the recognised expert and the requester (person commissioning the opinion) and by the law applicable to such agreements.

12. The recognised expert shall observe the principles of objectivity and impartiality in performing the commission and making known its results to the requester (person commissioning the opinion).

(iv) lorsque l'acceptation ou l'exécution de la demande d'expertise sur base de l'accord souhaité par le requérant (la personne demandant l'expertise) serait incompatible avec les obligations de l'expert agréé conformément aux présentes conditions ou à la règle 28.

9. L'expert agréé a le droit de refuser une demande d'expertise

(i) lorsque le micro-organisme faisant l'objet de l'expertise demandée n'appartient pas à l'un des types de micro-organismes qu'il a indiqués conformément au point 3 des présentes conditions ou lorsque l'expertise souhaitée par le requérant (la personne demandant l'expertise) exige des examens que l'expert agréé, conformément au point 5 des présentes conditions, a déclaré ne pas être disposé à exécuter ;

(ii) lorsque, pour des raisons personnelles, par exemple pour cause de maladie, surcharge de travail ou absence relativement longue, il n'est pas en mesure de satisfaire à la demande d'expertise ou d'y satisfaire dans un délai raisonnable.

10. Si l'expert agréé refuse d'accepter une demande d'expertise, il doit en informer immédiatement le requérant (la personne demandant l'expertise) et le Président de l'OEB, en indiquant les raisons de son refus.

Exécution des expertises par l'expert agréé

11. L'exécution de l'expertise par l'expert agréé est régie par le contenu de l'accord qu'il a conclu avec le requérant (la personne demandant l'expertise) ainsi que par le droit applicable à cet accord.

12. L'expert agréé observe les principes d'objectivité et d'impartialité dans l'exécution de l'expertise et dans la communication des résultats de ses examens au requérant (la personne demandant l'expertise).

13. Unbeschadet seiner Verpflichtung gemäß Regel 28 Absatz 3 Buchstabe a EPÜ wird der anerkannte Sachverständige bei Durchführung des Gutachtenauftrages alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass Dritte Zugang zu den empfangenen und daraus gewonnenen weiteren Proben des Mikroorganismus erhalten.

14. Der anerkannte Sachverständige wird den Gutachtenauftrag, insbesondere die dazu erforderlichen Untersuchungen, soweit als möglich persönlich durchführen und darf sich dabei nicht vertreten lassen. Er kann sich aber, soweit dies erforderlich ist, unter seiner persönlichen Anleitung und Aufsicht der Unterstützung durch Mitarbeiter und sonstige Hilfspersonen bedienen. Solche Personen sind nicht als "Dritte" im Sinne von Regel 28 Absatz 3 Buchstabe a EPÜ und Nr. 13 dieser Bedingungen anzusehen.

15. Die Verantwortlichkeit des anerkannten Sachverständigen, einschließlich jener für die von ihm gemäß Nr. 14 dieser Bedingungen hinzugezogenen Hilfspersonen, gegenüber anderen Personen als dem Antragsteller (Auftraggeber), insbesondere gegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber, wegen einer eventuellen Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen und daraus entstandener Schäden bestimmt sich nach dem hierauf anwendbaren Recht.

Beendigung der Eigenschaft als anerkannter Sachverständiger

16. Die Eigenschaft als anerkannter Sachverständiger für die Zwecke von Regel 28 endet mit der Streichung des anerkannten Sachverständigen aus dem Verzeichnis der anerkannten Sachverständigen. Die Streichung erfolgt

i) jederzeit auf eigenen Antrag des anerkannten Sachverständigen;

ii) von Amts wegen, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung als Sachverständiger im Zeitpunkt der Anerkennung nicht gegeben waren oder nachträglich weggefallen sind, oder aus jedem anderen wichtigen Grund, z. B. bei einem Verstoß des anerkannten Sachverständigen gegen seine Verpflichtungen gemäß Regel 28 EPÜ oder diesen Bedingungen.

13. Without prejudice to his undertaking under Rule 28, paragraph 3(a), EPC, the recognised expert shall, when performing the commission, take all necessary measures to prevent the micro-organism samples received and further samples derived therefrom being made available to third parties.

14. The recognised expert shall as far as possible perform the commission and, in particular, the necessary analyses, experiments or tests in person and must not appoint a proxy for the purpose. However, he may, insofar as is necessary, make use of the services of assistants and other persons under his personal direction and supervision. Such persons are not to be regarded as "third parties" within the meaning of Rule 28, paragraph 3(a), EPC and point 13 of these conditions.

15. Liability on the part of the recognised expert, including liability for persons engaged by him in accordance with point 14 of these Conditions, vis-à-vis persons other than the requester (person commissioning the opinion) and in particular vis-à-vis the applicant for or proprietor of a patent, arising out of a breach of contractual or statutory obligations and the resulting damages, is governed by the law applicable.

Termination of status as recognised expert

16. The status as recognised expert ceases when the recognised expert is deleted from the list of recognised experts. This shall occur

(i) at any time upon request by the recognised expert;

(ii) ex officio, if the prerequisites for recognition as an expert are not met at the time of recognition or cease to be met, or for any other important reason, e.g. if the recognised expert infringes his obligations under Rule 28 EPC or under these conditions.

13. Sans préjudice de l'engagement pris par lui conformément à la règle 28, paragraphe 3, lettre a) de la CBE, l'expert agréé prend, lors de l'exécution de l'expertise, toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher que des tiers n'aient accès à l'échantillon du microorganisme qui lui a été remis et aux échantillons qui en sont dérivés.

14. L'expert agréé exécute l'expertise, dans la mesure du possible, en personne, en particulier les examens y afférents, et ne peut se faire représenter. Il peut toutefois, en fonction des nécessités, se faire aider dans sa tâche par des collaborateurs et assistants travaillant directement sous sa direction et sa surveillance. Ces personnes ne sont pas considérées comme des "tiers" au sens de la règle 28, paragraphe 3, lettre a) de la CBE et du point 13 des présentes conditions.

15. La responsabilité de l'expert agréé, y compris celle qu'il assume pour les assistants auxquels il fait appel conformément aux dispositions du point 14 des présentes conditions, à l'égard d'autres personnes que le requérant (la personne demandant l'expertise), notamment à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet, en cas de manquement à des obligations contractuelles ou légales et de dommages en résultant, est déterminée par le droit applicable.

Cessation de la qualité d'expert agréé

16. La qualité d'expert agréé cesse avec la radiation de l'expert agréé de la liste des experts agréés. Cette radiation a lieu

(i) à tout moment sur la requête de l'expert agréé ;

(ii) d'office, lorsque les conditions de reconnaissance de la qualité d'expert agréé n'étaient pas remplies au moment de cette reconnaissance ou ont cessé d'exister, ou encore pour toute autre raison importante, par exemple lorsque l'expert agréé a enfreint ses obligations, prévues à la règle 28 de la CBE ou dans les présentes conditions.

Sonstige Bedingungen und Erfordernisse

17. Auf eine Anerkennung als Sachverständiger für die Zwecke von Regel 28 EPÜ besteht kein Rechtsanspruch, auch wenn alle in diesen Bedingungen genannten Anerkennungsvoraussetzungen für die Person des Bewerbers erfüllt sind.

18. Der anerkannte Sachverständige wird in dieser Eigenschaft, insbesondere bei der Durchführung von Gutachtenaufträgen, die allgemein anerkannten und für sein spezielles Fachgebiet geltenden Standesregeln und Grundsätze beruflicher Ethik beachten.

19. Der anerkannte Sachverständige wird den Präsidenten des EPA über jede Veränderung seiner persönlichen, beruflichen und sonstigen Verhältnisse unterrichten, die für seine Anerkennung oder Tätigkeit als Sachverständiger für die Zwecke von Regel 28 EPÜ von Bedeutung ist oder hierauf Einfluss haben kann.

20. Das Europäische Patentamt wird dem anerkannten Sachverständigen jede Auskunft erteilen, die er für die Ausübung seiner Tätigkeit als anerkannter Sachverständiger benötigt.

21. Der Präsident des EPA veröffentlicht im Amtsblatt das Verzeichnis der für die Zwecke von Regel 28 EPÜ anerkannten Sachverständigen und alle Änderungen dieses Verzeichnisses. Dieses Verzeichnis enthält den Namen und die Anschrift jedes anerkannten Sachverständigen, die von ihm gemäß Nr. 3 dieser Bedingungen bezeichneten Arten von Mikroorganismen und gegebenenfalls von ihm gemäß Nr. 5 dieser Bedingungen angegebene spezielle Arten von Untersuchungen, zu deren Durchführung er bereit bzw. nicht bereit ist.

22. Diese Bedingungen gelten für die Dauer der Bestellung der anerkannten Sachverständigen und, soweit anwendbar, auch nach Beendigung dieser Eigenschaft. Unberührt bleiben die Verpflichtungen des anerkannten Sachverständigen gegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber gemäß Regel 28 Absatz 3 EPÜ.

Other conditions and requirements

17. There is no automatic legal right to recognition as an expert for the purpose of Rule 28 EPC, even if the applicant meets all the prerequisites for recognition specified in these conditions.

18. The recognised expert shall in his capacity, and particularly when performing commissions for an opinion, observe the generally recognised rules and principles of professional conduct applicable to his field of expertise.

19. The recognised expert shall inform the President of the EPO of any change in his personal, professional or other circumstances which is of importance to or may have an effect on his recognition or work as recognised expert.

20. The European Patent Office shall supply the recognised expert with any information which he needs in order to perform his work as recognised expert.

21. The President of the EPO shall publish in the Official Journal the list of recognised experts and any changes therein. This list shall give the name and address of each recognised expert, the kinds of micro-organisms specified by him in accordance with point 3 of these conditions and, where applicable, the particular kinds of analyses, experiments or tests he is or is not prepared to carry out and which he has specified in accordance with point 5 of these conditions.

22. These conditions shall apply for the duration of the status as recognised expert and, where applicable, after this status ceases to exist. The obligations incurred by the recognised expert under Rule 28, paragraph 3, EPC vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent shall remain unaffected.

Autres conditions et obligations

17. La reconnaissance de la qualité d'expert agréé ne saurait constituer un droit, quand bien même le candidat satisferait à toutes les exigences fixées dans les présentes conditions pour cette reconnaissance.

18. L'expert agréé observe en cette qualité, notamment lors de l'exécution des expertises qui lui ont été demandées, les règles de conduite et d'éthique professionnelles généralement reconnues et applicables à son domaine professionnel particulier.

19. L'expert agréé informe le Président de l'OEB de tout changement survenu dans sa situation personnelle, professionnelle ou autre et revêtant une importance pour son statut ou son activité d'expert agréé ou pouvant avoir des répercussions sur ce statut ou cette activité.

20. L'Office européen des brevets fournit à l'expert agréé toute information dont il a besoin pour exercer les fonctions attachées à cette qualité.

21. Le Président de l'OEB publie au Journal officiel la liste des experts agréés et toutes les modifications apportées à cette liste. La liste comporte l'indication du nom et de l'adresse de chaque expert agréé ainsi que des types de microorganismes spécifiés par celui-ci conformément au point 3 des présentes conditions et, le cas échéant, des genres d'examens particuliers qu'il est disposé ou qu'il n'est pas disposé à exécuter et qu'il a spécifiés conformément au point 5 des présentes conditions.

22. Les présentes conditions sont applicables aussi longtemps que l'expert agréé a cette qualité, de même, s'il y a lieu, qu'après qu'il aura cessé d'avoir cette qualité. Dans aucun cas, ne sont affectées les obligations contractées par l'expert agréé envers le demandeur ou le titulaire du brevet conformément à la règle 28, paragraphe 3 de la CBE.

E.4.3 Sequenzprotokolle

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen

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

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts (EPA), gestützt auf Artikel 10 (2) EPÜ, Regeln 2, 30 (1), 68 (2), 73 (2) und 163 (3) EPÜ sowie Regel 13ter PCT, beschließt:

Artikel 1
Einreichung von Sequenzprotokollen

(1) Sind in einer europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das WIPO-Standard ST. 25 entspricht und gemäß diesem Standard als gesonderter Teil der Beschreibung vorgelegt wird.

(2) Das Sequenzprotokoll nach Absatz 1 ist auf Papier einzureichen.

(3) Das Sequenzprotokoll nach Absatz 1 ist zusätzlich auch auf elektronischem Datenträger einzureichen.

(4) Jedem elektronischen Datenträger ist eine Erklärung des Anmelders beizufügen, dass die auf dem elektronischen Datenträger gespeicherte Information mit dem auf Papier eingereichten Sequenzprotokoll übereinstimmt.

Artikel 2
Beseitigung von Mängeln – Gebühr für verspätete Einreichung

(1) Sind die in Artikel 1 genannten Erfordernisse am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung nicht erfüllt, so teilt das EPA dies dem Anmelder mit und fordert ihn auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach dieser Aufforderung die betreffenden Mängel zu beseitigen und die Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten.

E.4.3 Sequence listings

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings

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

The President of the European Patent Office (EPO), having regard to Article 10(2) EPC, Rules 2, 30(1), 68(2), 73(2) and 163(3) EPC and Rule 13ter PCT, has decided as follows:

Article 1
Filing of sequence listings

(1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in a European patent application, the description shall contain a sequence listing complying with WIPO Standard ST. 25 and presented as a separate part of the description in accordance with that standard.

(2) The sequence listing under paragraph (1) shall be filed on paper.

(3) A copy of the sequence listing under paragraph (1) shall be filed on an electronic data carrier.

(4) Each electronic data carrier shall be accompanied by a statement by the applicant that the information recorded on the electronic data carrier is identical to the sequence listing filed on paper.

Article 2
Rectification of deficiencies – late furnishing fee

(1) If the requirements laid down in Article 1 are not met at the date of filing of the European patent application, the EPO shall inform the applicant accordingly and invite him to correct the deficiencies in question and pay the late furnishing fee within a non-extendable period of two months from the invitation.

E.4.3 Listages des séquences

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007 relative au dépôt de listages des séquences

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

La Présidente de l'Office européen des brevets (OEB), vu l'article 10(2) CBE, les règles 2, 30(1), 68(2), 73(2) et 163(3) CBE ainsi que la règle 13ter PCT, décide :

Article premier
Dépôt de listages des séquences

(1) Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans une demande de brevet européen, la description doit contenir un listage des séquences établi conformément à la norme ST. 25 de l'OMPI et présenté dans une partie distincte de la description conformément à cette norme.

(2) Le listage des séquences visé au paragraphe 1 doit être déposé sur papier.

(3) Une copie du listage des séquences visé au paragraphe 1 doit être déposée sur un support électronique de données.

(4) Tout support électronique de données doit être accompagné d'une déclaration du demandeur selon laquelle l'information figurant sur ce support est identique à celle que contient le listage déposé sur papier.

Article 2
Correction d'irrégularités – taxe pour remise tardive

(1) S'il n'est pas satisfait aux exigences visées à l'article premier à la date de dépôt de la demande de brevet européen, l'OEB le signale au demandeur et l'invite à remédier aux irrégularités en question ainsi qu'à acquitter la taxe pour remise tardive dans un délai non prorogeable de deux mois à compter de l'invitation.

(2) Nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereichten Sequenzprotokollen ist eine Erklärung beizufügen, dass das Sequenzprotokoll keinen Gegenstand umfasst, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Artikel 3

Auf elektronischem Datenträger eingereichte Sequenzprotokolle – unlesbare oder unvollständige Information; infizierte Dateien

(1) Ist die auf einem elektronischen Datenträger gespeicherte Information unlesbar oder unvollständig, so gilt der unlesbare oder unvollständige Teil dieser Information als nicht eingegangen.

(2) Erweist sich bei der Einreichung, dass ein elektronischer Datenträger mit einem Computervirus infiziert ist oder sonstige schädliche Software enthält, so gilt er als unlesbar. Das EPA ist nicht verpflichtet, ihn zu öffnen oder zu bearbeiten.

(3) Erweist sich ein elektronischer Datenträger bei der Einreichung als mangelhaft im Sinne von Absatz 1 oder 2, so wird der Anmelder unverzüglich davon unterrichtet und aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach dieser Aufforderung einen Ersatzdatenträger einzureichen.

Artikel 4¹

Artikel 5¹

Artikel 6

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

Ein am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereichtes Sequenzprotokoll wird als Bestandteil der Beschreibung zusammen mit den Anmeldeunterlagen veröffentlicht.

(2) Sequence listings filed after the date of filing of the European patent application shall be accompanied by a statement that the sequence listing does not include matter which goes beyond the content of the application as filed.

Article 3

Sequence listing filed on electronic data carrier – illegible or incomplete information; infected files

(1) Where the information recorded on an electronic data carrier is illegible or incomplete, that part of it which is illegible or incomplete shall be regarded as not having been received.

(2) If an electronic data carrier is found on filing to be infected with a computer virus or to contain other malicious software, it shall be deemed to be illegible. The EPO shall not be obliged to either open it or process it.

(3) Where an electronic data carrier is found on filing to be deficient within the meaning of paragraphs 1 or 2, the applicant shall be notified promptly and invited to submit a replacement copy within a non-extendable period of two months from the invitation.

Article 4¹

Article 5¹

Article 6

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

Where a sequence listing was filed on the date of filing of the European patent application, it shall be published together with the application documents as part of the description.

(2) Les listages des séquences déposés après la date de dépôt de la demande de brevet européen doivent être accompagnés d'une déclaration selon laquelle le listage des séquences ne contient aucun élément s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Article 3

Listage des séquences déposé sur un support électronique de données – information illisible ou incomplète ; fichiers infectés

(1) Si l'information figurant sur un support électronique de données est illisible ou incomplète, la partie illisible ou incomplète de cette information est réputée ne pas avoir été reçue.

(2) S'il s'avère, lors du dépôt, qu'un support électronique de données est infecté par un virus informatique ou qu'il contient d'autres logiciels nuisibles, il est réputé illisible. L'OEB n'est tenu ni de l'ouvrir, ni de le traiter.

(3) S'il s'avère, lors du dépôt, qu'un support électronique de données présente les défauts visés aux paragraphes 1 ou 2, le demandeur en est immédiatement avisé et est invité à soumettre une copie de remplacement dans un délai non prorogeable de deux mois à compter de l'invitation.

Article 4¹

Article 5¹

Article 6

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

Lorsqu'un listage des séquences a été déposé à la date de dépôt de la demande de brevet européen, il est publié comme élément de la description avec les pièces de la demande.

¹ Siehe die geänderte Version unter M.1.4.

¹ Amended version see M.1.4.

¹ Version modifiée, voir M.1.4.

Artikel 7**Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 2. Oktober 1998 über die Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen in Patentanmeldungen und die Einreichung von Sequenzprotokollen (Beilage Nr. 2 zum ABl. EPA 11/1998, 1) außer Kraft.

Artikel 8**Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft und gilt für alle europäischen Patentanmeldungen und internationalen Patentanmeldungen nach dem PCT, die ab diesem Tag eingereicht werden oder an diesem Tag anhängig sind.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Article 7**Previous decisions superseded**

When this decision enters into force, the decision of the President of the European Patent Office dated 2 October 1998 concerning the presentation of nucleotide and amino acid sequences in patent applications and the filing of sequence listings (Supplement No. 2 to OJ EPO 11/1998, 1) shall cease to have effect.

Article 8**Entry into force**

The present 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 and shall apply to all European patent applications and international PCT patent applications filed on or after that date or pending on that date.

Done at Munich, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

Article 7**Annulation de décisions antérieures**

La présente décision annule et remplace la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 2 octobre 1998, relative à la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et au dépôt de listages des séquences (Supplément n° 2 au JO OEB 11/1998, 1).

Article 8**Entrée en vigueur**

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, et s'applique à toutes les demandes de brevet européen ainsi qu'à toutes les demandes internationales au titre du PCT déposées à partir de cette date ou en instance à cette date.

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

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

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, C.2

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

I. Europäisches Patenterteilungsverfahren

1. Sequenzprotokoll

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

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

Notice from the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, C.2

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

I. European patent grant procedure

1. Sequence listing

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

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

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

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.2

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

I. Procédure de délivrance des brevets européens

1. Listage des séquences

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

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

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

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

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

mehreren Ansprüchen auf Sequenzen des Stands der Technik Bezug genommen oder sind Sequenzen wesentliche Merkmale der Erfindung oder für die Recherche zum Stand der Technik erforderlich, so sollten diese Sequenzen in das Sequenzprotokoll aufgenommen werden.

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

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

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

2.1 Das Sequenzprotokoll nach Artikel 1 (1) des Beschlusses der Präsidentin ist auf Papier einzureichen (Art. 1 (2) des Beschlusses der Präsidentin). Zusätzlich ist dieses Sequenzprotokoll auch auf elektronischem Datenträger einzureichen (Art. 1 (3) des Beschlusses der Präsidentin). Die näheren Einzelheiten über die zugelassenen elektronischen Datenträger, ihre Kennzeichnung, das Format der darauf gespeicherten Information und die erforderliche Hardware sind dem Standard (Nrn. 39 ff.)

search, those sequences should be incorporated in the sequence listing.

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

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

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

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

numéro de "release" de la banque de données. S'il est fait référence dans la (les) revendication(s) à des séquences de l'état de la technique ou si les séquences constituent des caractéristiques essentielles de l'invention ou sont requises pour la recherche de l'état de la technique, ces séquences doivent être intégrées dans le listage des séquences.

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

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

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

2.1 Le listage des séquences visé à l'article premier, paragraphe 1 de la décision de la Présidente doit être déposé sur papier (article premier, paragraphe 2 de la décision de la Présidente). Une copie de ce listage des séquences doit en outre être déposée sur un support électronique de données (article premier, paragraphe 3 de la décision de la Présidente). Des précisions concernant les supports électroniques de données admis, leur identification, le format des informations y figurant et le matériel

zu entnehmen. Das Exemplar des Sequenzprotokolls auf elektronischem Datenträger wird für die europäische oder internationale Recherche sowie, nach der Veröffentlichung der Anmeldung, für die laufende Aktualisierung der internationalen Patent-Sequenzdatenbank benötigt.

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

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

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

sequence listing on an electronic data carrier is required for European or international searches and, after publication of the application, for continual updating of the international patent sequence database.

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

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

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

nécessaire sont données dans la norme (paragraphes 39 s.). La copie du listage des séquences sur un support électronique de données est nécessaire pour la recherche européenne ou internationale ainsi que, après la publication de la demande, pour la mise à jour constante de la banque internationale de données relatives aux séquences contenues dans les brevets.

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Ein nachgereichtes Sequenzprotokoll darf nur diejenige Sequenzinformation – in standardisierter Form – enthalten, die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen bereits vorhanden war. Es darf nicht mehr und nicht weniger Sequenzen als die in der ursprünglichen Beschreibung offenbarten Sequenzen enthalten, und die Nummerierung dieser Sequenzen muss unverändert bleiben. Der Anmelder hat dies sicherzustellen und

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

3. Rectification of deficiencies – late furnishing fee – loss of rights

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

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

3.3 A subsequently filed sequence listing may contain only the sequence information – in a standardised form – already contained in the original application. The listing should contain no more and no fewer sequences than disclosed in the original description, and their numbering should remain unchanged. The applicant must make sure that this is the case, and must file a statement to that effect in accordance with Article 2(2) of the deci-

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

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

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

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

3.3 Un listage des séquences déposé ultérieurement ne doit contenir – sous forme normalisée – que les informations concernant les séquences qui figuraient déjà dans la demande initiale. Le listage ne doit contenir ni plus ni moins de séquences que celles qui sont divulguées dans la description initiale et la numérotation de ces séquences doit demeurer inchangée. Le demandeur est tenu de faire le nécessaire à cet effet

eine entsprechende Erklärung gemäß Artikel 2 (2) des Beschlusses der Präsidentin und Nummer 37 des Standards einzureichen. Es wird empfohlen, hierfür die in der Fußnote abgedruckte Mustererklärung² zu verwenden. Für den ebenfalls einzureichenden elektronischen Datenträger gilt Nummer I.2.

3.4 Ein nach dem Anmeldetag nachgereichtes Sequenzprotokoll ist nicht Bestandteil der Beschreibung und kann daher für die Bestimmung des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Anmeldung nicht herangezogen werden (R. 30 (2) EPÜ). Es dient nur für die Zwecke der Recherche.

II.³

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

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

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

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

³ Geänderte Fassung von Teil II siehe M.1.4.

sion of the President and paragraph 37 of the Standard. It is recommended that the specimen statement in the footnote² be used for this purpose. Point I.2 applies to the electronic data carrier which must also be filed.

3.4 A sequence listing filed after the date of filing does not form part of the description and cannot therefore be used to determine the originally disclosed content of the application (Rule 30(2) EPC). It can only be used for the purposes of the search.

II.³

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

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

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

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

³ For amended version of Part II, see M.1.4.

et de produire une déclaration en ce sens conformément à l'article 2(2) de la décision de la Présidente et au paragraphe 37 de la norme. Il est recommandé d'utiliser à cette fin la déclaration type reproduite dans la note en bas de page². Le point I.2 s'applique au support électronique de données que le demandeur doit en outre produire.

3.4 Un listage des séquences déposé après la date de dépôt ne fait pas partie de la description et ne peut donc servir à déterminer le contenu de la demande initialement divulgué (règle 30(2) CBE). Il ne peut être utilisé qu'aux fins de la recherche.

II.³

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

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

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

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

³ Version modifiée de la partie II, voir M.1.4.

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

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

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

4. Übersetzung gemäß Artikel 153 (4) EPÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Aufhebung der früheren Mitteilung des EPA

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

V. Previous notice from the EPO superseded

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

V. Annulation du communiqué précédent de l'OEB

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

E.5 WEITERE MEDIZINISCHE VERWENDUNG

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. September 2010 über die Unzulässigkeit der schweizerischen Anspruchsform für die zweite oder jede weitere medizinische Verwendung infolge der Entscheidung G 2/08 der Großen Beschwerdekammer

ABI. EPA 2010, 514

1. In G 2/08¹ befand die Große Beschwerdekammer, dass in Fällen, in denen dem Gegenstand eines Anspruchs nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, der Anspruch nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden darf, wie sie mit der Entscheidung G 1/83 geschaffen wurde (siehe Entscheidungsformel, Antwort auf Frage 3).

2. Zur Wahrung der Rechtssicherheit und zum Schutz der berechtigten Interessen der Anmelder hat die Kammer Übergangsbestimmungen für die Abschaffung solcher Ansprüche festgelegt. Es wurde eine Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Entscheidung G 2/08 im Amtsblatt gesetzt, damit **künftige** Anmeldungen dieser neuen Situation gerecht werden können. **Anhängige** Anmeldungen sind von dieser Entscheidung nicht betroffen. Maßgeblicher Zeitpunkt für **künftige** Anmeldungen ist der Anmeldetag bzw., wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, der Prioritätstag (siehe Nr. 7.1.4).

3. Die Entscheidung G 2/08 wird in dieser Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht. Ihr Veröffentlichungsdatum ist somit der 28. Oktober 2010, d. h. die von der Großen Beschwerdekammer festgelegte Dreimonatsfrist läuft am 28. Januar 2011 ab.

¹ ABI. EPA 2010, 456.

E.5 FURTHER MEDICAL USE

Notice from the European Patent Office dated 20 September 2010 concerning the non-acceptance of Swiss-type claims for second or further medical use following decision G 2/08 of the Enlarged Board of Appeal

OJ EPO 2010, 514

1. In G 2/08¹, the Enlarged Board of Appeal has held that where the subject-matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of the so-called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83 (see Order, answer to question 3).

2. In order to ensure legal certainty and to protect the legitimate interests of applicants, the Board makes provision for transitional arrangements for the abolition of such claims. It sets a period of three months after the publication of decision G 2/08 in the Official Journal for **future** applications to comply with the new situation. **Pending** applications are not affected by this ruling. The relevant date for **future** applications is their date of filing or, if priority has been claimed, their priority date (see point 7.1.4).

3. Decision G 2/08 has been published in this issue of the Official Journal. Its publication date is therefore 28 October 2010, which means that the three-month period set by the board will expire on 28 January 2011.

¹ OJ EPO 2010, 456.

E.5 UTILISATION MEDICALE ULTERIEURE

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2010, relatif à la non-acceptation des revendications de type suisse portant sur une deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure faisant suite à la décision G 2/08 de la Grande Chambre de recours

JO OEB 2010, 514

1. Dans l'affaire G 2/08¹, la Grande Chambre de recours a estimé que lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision G 6/83 (cf. dispositif, réponse à la question 3).

2. Pour garantir la sécurité juridique et protéger les intérêts légitimes des demandeurs, la Grande Chambre de recours prévoit des dispositions transitoires visant à abolir les revendications concernées. Elle fixe ainsi un délai de trois mois à compter de la publication de la décision G 2/08 au Journal officiel pour mettre les **futures** demandes en conformité avec la nouvelle situation. Les demandes **en instance** ne sont pas concernées par la présente disposition. La date pertinente pour les **futures** demandes est leur date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, leur date de priorité (cf. point 7.1.4).

3. La décision G 2/08 est parue dans la présente édition du Journal officiel. Sa date de publication étant le 28 octobre 2010, le délai de trois mois fixé par la Grande Chambre de recours arrivera par conséquent à expiration le 28 janvier 2011.

¹ JO OEB 2010, 456.

4. Für europäische oder internationale Anmeldungen, die auf eine zweite oder weitere medizinische Verwendung gerichtet sind und **deren Anmeldetag bzw. frühester Prioritätstag der 29. Januar 2011 oder ein späterer Tag ist**, werden daher keine europäischen Patente mehr mit der schweizerischen Anspruchsform erteilt. Enthält eine solche Anmeldung Ansprüche in der schweizerischen Form, so wird der Anmelder aufgefordert, diesen Mangel zu beseitigen.

5. Gemäß Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ ist der maßgebliche Zeitpunkt für Teilanmeldungen der Anmeldetag bzw. der früheste Prioritätstag der Stammanmeldung.

4. Consequently, for inventions relating to second or further medical uses, European patents may not be granted in respect of European or international patent applications having **a filing date or earliest priority date of 29 January 2011 or later** if they contain Swiss-type claims. If any such application contains Swiss-type claims, the applicant will be invited to correct this deficiency.

5. In accordance with Article 76(1), second sentence, EPC, the relevant date for divisional applications is the date of filing or the earliest priority date of the parent application.

4. Il ne sera dès lors plus possible de délivrer des brevets européens pour les demandes européennes ou internationales relatives à des inventions portant sur une deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure et dont la **date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne est le 29 janvier 2011 ou une date ultérieure** si lesdites demandes contiennent des revendications de type suisse. Si une telle demande comporte des revendications du type précité, le demandeur sera invité à remédier à cette irrégularité.

5. Conformément à l'article 76(1), deuxième phrase CBE, la date pertinente pour les demandes divisionnaires est la date de dépôt ou la date de la priorité la plus ancienne de la demande principale.

F. Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen, Patentschriften und Patenturkunden

F. Publication of European patent applications, patent specifications and patent certificates

F. Publication de demandes de brevet européen, fascicules de brevet européen et des certificats de brevet

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über den Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

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

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 10 (2) a) EPÜ und Regel 67 (1) EPÜ, beschließt:

Artikel 1

Die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung gelten mit dem Ende des Tags als abgeschlossen, der fünf Wochen¹ vor dem Ablauf des achtzehnten Monats nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem frühesten Prioritätstag liegt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft. Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. April 2006 über den Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung (ABI. EPA 2006, 405) außer Kraft.

Geschehen zu München am 12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

¹ Siehe hierzu die Mitteilung des EPA vom 25. April 2006 über die Zurücknahme der Anmeldung zur Verhinderung der Veröffentlichung (ABI. EPA 2006, 406).

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the completion of technical preparations for the publication of European patent applications

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

The President of the European Patent Office, having regard to Article 10(2)(a) EPC und Rule 67(1) EPC, has decided as follows:

Article 1

The technical preparations for the publication of European patent applications shall be deemed to have been completed at the end of the day that comes five weeks¹ before expiry of the eighteenth month following the date of filing or, if priority is claimed, following the earliest date of priority.

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. The decision of the President of the EPO dated 25 April 2006 concerning the completion of technical preparations for the publication of European patent applications (OJ EPO 2006, 405) shall cease to have effect when this decision enters into force.

Done at Munich, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

¹ See also the notice from the EPO dated 25 April 2006 concerning the withdrawal of the application to prevent publication (OJ EPO 2006, 406).

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, du 12 juillet 2007, concernant l'achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, D.1

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu l'article 10(2)a) CBE et la règle 67(1) CBE, décide :

Article premier

Les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de cinq semaines¹ avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne.

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. Elle annule et remplace la Décision du Président de l'OEB, du 25 avril 2006, concernant l'achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen (JO OEB 2006, 405).

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

¹ Cf. à ce propos le Communiqué de l'OEB, en date du 25 avril 2006, relatif au retrait de la demande en vue d'en empêcher la publication (JO OEB 2006, 406).

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über Inhalt, Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.2

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 74, 87 und 96 EPÜ, beschließt:

**Artikel 1
Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent**

(1) Die Urkunde über das europäische Patent in der erteilten oder geänderten Fassung wird dem Patentinhaber in Papierform übermittelt. Gibt es mehrere Patentinhaber, so wird jedem von ihnen eine Urkunde ausgestellt.

(2) Auf besonderen Antrag innerhalb der in Regel 71 (3), Regel 82 (2) oder (3) oder Regel 95 (3) EPÜ gesetzten Frist erhält jeder Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent zusammen mit einer Kopie der Patentschrift. Dieser Antrag ist gebührenfrei.

(3) Beglaubigte Abschriften der Urkunde mit beigefügter Patentschrift werden dem Patentinhaber gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr erteilt.

**Artikel 2
Inhalt der Urkunde über das europäische Patent**

(1) In der Urkunde wird die Patentnummer ausgewiesen und bescheinigt, dass das Patent den in der Urkunde genannten Personen für die in der Patentschrift beschriebene Erfindung und die dort bezeichneten Staaten erteilt worden ist. Daran schließen sich Name und Anschrift des Patentinhabers an. Gibt es mehrere Patentinhaber, so werden alle namentlich genannt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Urkunde über ein europäisches Patent, das in geänderter Form oder beschränktem Umfang aufrechterhalten worden ist.

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the content, form and means of communication of the certificate for a European patent

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, D.2

The President of the European Patent Office, having regard to Rules 74, 87 and 96 EPC, has decided as follows:

**Article 1
Form and means of communication of the certificate for a European patent**

(1) The certificate issued for a European patent as granted or amended shall be communicated to the proprietor in paper form. If there is more than one proprietor, a certificate shall be issued to each of them.

(2) Upon special request within the period under Rule 71(3), Rule 82(2) or (3) or Rule 95(3) EPC, each proprietor shall be sent the certificate together with a copy of the patent specification. This request shall be free of charge.

(3) Certified copies of the certificate with the specification annexed shall be issued to the proprietor upon payment of an administrative fee.

**Article 2
Content of the certificate for a European patent**

(1) The certificate shall state the patent number and shall certify that the patent has been granted in respect of the invention described and states designated in the patent specification to the persons named in the certificate. Thereafter it shall state the name and address of the patent proprietor. If there is more than one proprietor, it shall mention each of them by name.

(2) Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the certificate for a European patent that has been maintained in amended or limited form.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au contenu, à la forme et aux moyens de communication du certificat de brevet européen

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, D.2

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu les règles 74, 87 et 96 CBE, décide :

**Article premier
Forme et moyens de communication du certificat de brevet européen**

(1) Le certificat de brevet européen tel que délivré ou modifié est communiqué au titulaire du brevet sous forme papier. S'il y a plus d'un titulaire de brevet, un certificat est délivré à chacun d'entre eux.

(2) Sur requête particulière dans le délai fixé à la règle 71, paragraphe 3 CBE, à la règle 82, paragraphe 2 ou paragraphe 3 CBE, ou à la règle 95, paragraphe 3 CBE, chaque titulaire du brevet reçoit le certificat de brevet européen avec une copie du fascicule de brevet. Cette requête est gratuite.

(3) Le titulaire du brevet peut également obtenir, contre paiement d'une taxe d'administration, des copies certifiées conformes du certificat avec le fascicule annexé.

**Article 2
Contenu du certificat de brevet européen**

(1) Le certificat indique le numéro de brevet et atteste que le brevet a été délivré aux personnes nommées dans le certificat, pour l'invention décrite et les Etats désignés dans le fascicule. Sont ensuite mentionnés le nom et l'adresse du titulaire du brevet. S'il y a plus d'un titulaire de brevet, ceux-ci sont tous nommément cités.

(2) Le paragraphe 1 s'applique par analogie au certificat d'un brevet européen qui a été maintenu sous une forme modifiée ou limitée.

Artikel 3**Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss vom 22. Dezember 2004 über Inhalt, Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent (ABI. EPA 2005, 122) außer Kraft.

Artikel 4**Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Article 3**Previous decisions superseded**

Upon entry into force of this decision, the decision dated 22 December 2004 concerning the content and form of the certificate for a European patent and the procedure for issuing it (OJ EPO 2005, 122) shall cease to have effect.

Article 4**Entry into force**

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

Article 3**Annulation de décisions antérieures**

La présente décision annule et remplace la décision en date du 22 décembre 2004, relative au contenu et à la forme du certificat de brevet européen, ainsi qu'à la procédure à suivre pour la communication du certificat de brevet européen (JO OEB 2005, 122).

Article 4**Entrée en vigueur**

La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 8 de l'acte de révision.

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.3

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 68 (2), 73 (2) und 87 EPÜ, beschließt:

Artikel 1

Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichten

(1) Die Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen und europäischer Recherchenberichte erfolgt in elektronischer Form mittels eines Veröffentlichungsservers, auf dem sie zum Herunterladen bereitgestellt werden. Umfasst die europäische Patentanmeldung mehr als 400 Seiten und wurde sie mit einem entsprechenden Hinweis veröffentlicht, kann die vollständige europäische Patentanmeldung auch auf anderen geeigneten elektronischen Medien veröffentlicht werden.

(2) Auf gesonderten Antrag stellt das Europäische Patentamt europäische Patentanmeldungen, die mehr als 400 Seiten umfassen und mit einem entsprechenden Hinweis veröffentlicht worden sind, auch auf anderen geeigneten elektronischen Medien zur Verfügung.

Artikel 2

Form der Veröffentlichung von europäischen Patentschriften

(1) Die Veröffentlichung europäischer Patentschriften in der erteilten oder geänderten Fassung erfolgt in elektronischer Form mittels eines Veröffentlichungsservers, auf dem sie zum Herunterladen bereitgestellt werden. Umfasst die europäische Patentschrift mehr als 400 Seiten und wurde sie mit einem entsprechenden Hinweis veröffentlicht, kann die vollständige europäische Patentschrift auch auf anderen geeigneten elektronischen Medien veröffentlicht werden.

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the form of publication of European patent applications, European search reports and European patent specifications

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, D.3

The President of the European Patent Office, having regard to Rules 68(2), 73(2) und 87 EPC, has decided as follows:

Article 1

Form of publication of European patent applications and European search reports

(1) European patent applications and European search reports shall be published in electronic form by means of a publication server on which they are made available for downloading. If a European patent application exceeds 400 pages and has been published with a corresponding indication, the complete application may also be published on other suitable electronic media.

(2) Where European patent applications exceed 400 pages and have been published with a corresponding indication, the European Patent Office may also make them available on other suitable electronic media on separate request.

Article 2

Form of publication of European patent specifications

(1) Specifications of European patents as granted or amended shall be published in electronic form by means of a publication server on which they are made available for downloading. If a European patent specification exceeds 400 pages and has been published with a corresponding indication, the complete specification may also be published on other suitable electronic media.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la forme de la publication de demandes de brevet européen, de rapports de recherche européenne et de fascicules de brevet européen

Edition spéciale n° 3, JO OEB, 2007, D.3

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu les règles 68, paragraphe 2, 73, paragraphe 2, et 87 CBE, décide :

Article premier

Forme de la publication de demandes de brevet européen et de rapports de recherche européenne

(1) Les demandes de brevet européen et les rapports de recherche européenne sont publiés sous forme électronique, via un serveur de publication sur lequel ils sont disponibles aux fins du téléchargement. Si la demande de brevet européen comporte plus de 400 pages et qu'elle a été publiée avec une note y faisant référence, elle peut aussi être publiée dans son intégralité sur d'autres supports électroniques appropriés.

(2) Sur requête spéciale, l'Office européen des brevets fournit également sur d'autres supports électroniques appropriés les demandes de brevet européen qui comportent plus de 400 pages et ont été publiées avec une note y faisant référence.

Article 2

Forme de la publication des fascicules de brevet européen

(1) Les fascicules de brevets européens tels que délivrés ou modifiés sont publiés sous forme électronique, via un serveur de publication sur lequel ils sont disponibles aux fins du téléchargement. Si le fascicule de brevet européen comporte plus de 400 pages et qu'il a été publié avec une note y faisant référence, il peut aussi être publié dans son intégralité sur d'autres supports électroniques appropriés.

(2) Auf gesonderten Antrag stellt das Europäische Patentamt europäische Patentschriften, die mehr als 400 Seiten umfassen und mit einem entsprechenden Hinweis veröffentlicht worden sind, auch auf anderen geeigneten elektronischen Medien zur Verfügung.

Artikel 3
Aufhebung früherer Beschlüsse

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses treten der Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Juni 2000 über die Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen (ABI. EPA 2000, 367) und der Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2004 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften (ABI. EPA 2005, 124) außer Kraft.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

(2) Where European patent specifications exceed 400 pages and have been published with a corresponding indication, the European Patent Office may also make them available on other suitable electronic media on separate request.

Article 3
Previous decisions superseded

Upon entry into force of this decision, the decision of the President of the European Patent Office dated 9 June 2000 concerning the form of publication of European patent applications (OJ EPO 2000, 367) and the decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2004 concerning the form of publication of European patent applications, European search reports and European patent specifications (OJ EPO 2005, 124) shall cease to have effect.

Article 4
Entry into force

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

(2) Sur requête spéciale, l'Office européen des brevets fournit également sur d'autres supports électroniques appropriés les fascicules de brevet européen qui comportent plus de 400 pages et ont été publiés avec une note y faisant référence.

Article 3
Annulation de décisions antérieures

La présente décision annule et remplace la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 juin 2000, relative à la publication de demandes de brevet européen (JO OEB 2000, 367), et la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 2004, relative à la forme de la publication de demandes de brevet européen, de rapports de recherche européenne et de fascicules de brevet européen (JO OEB 2005, 124).

Article 4
Entrée en vigueur

La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 8 de l'acte de révision.

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Zusammenfassung der in europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patentschriften vom Anmelder zitierten Fundstellen

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.4

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 68 (2) und 73 (2) EPÜ 2000, beschließt:

Artikel 1

Die vom Anmelder in der Beschreibung zitierte Patentliteratur oder Nicht-Patentliteratur wird dem WIPO Standard ST. 36 entsprechend erfasst und am Ende der europäischen Patentanmeldung oder der europäischen Patentschrift in einer gesonderten Liste zusammengefasst und wiedergegeben.

Artikel 2

Die in Artikel 1 genannte Liste ist nicht Bestandteil der europäischen Patentanmeldung oder der europäischen Patentschrift und wird ausschließlich zur Information Dritter aufgenommen.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft. Er findet auf alle europäischen Patentanmeldungen Anwendung, die ab diesem Tag veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Patentschriften gemäß Artikel 1 erfolgt, wenn die Patentanmeldung bereits im Sinne dieses oder des insofern gleich lautenden Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 3. Juni 2006 veröffentlicht wurde.

Mit dem Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der gleich lautende Beschluss des Präsidenten vom 3. Juni 2006 (ABI. EPA 2006, 428) außer Kraft und wird aufgehoben.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 on the summary listing of references cited by the applicant in European patent applications and European patent specifications

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, D.4

The President of the European Patent Office, having regard to Rules 68(2) and 73(2) EPC 2000, has decided as follows:

Article 1

The patent and non-patent literature cited by the applicant in the description shall be captured according to WIPO Standard ST. 36 and listed separately at the end of the European patent application or the specification of the European patent.

Article 2

The list referred to in Article 1 shall be included for information only, and shall not form part of the European patent application or the specification of the European patent.

Article 3

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. It shall apply to all European patent applications published from that date. Patent specifications shall be published in accordance with Article 1 where the patent application has already been published in accordance with this decision or in accordance with the identical decision of the President dated 3 June 2006.

The identical decision of the President dated 3 June 2006 (OJ EPO 2006, 428) shall be revoked when this decision enters into force.

Done at Munich on 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la liste des références citées par le demandeur dans les demandes et les fascicules de brevet européen

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, D.4

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu les règles 68(2) et 73(2) CBE 2000, décide :

Article premier

Les références à la littérature brevet ou non-brevet citées par le demandeur dans la description sont saisies conformément à la norme OMPI ST.36, récapitulées et reproduites à la fin de la demande ou du fascicule de brevet dans une liste à part.

Article 2

La liste visée à l'article premier ne fait pas partie de la demande ou du fascicule de brevet européen et n'est donnée qu'à titre d'information des tiers.

Article 3

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. Elle est applicable à toutes les demandes de brevet européen publiées à partir de cette date. La publication de fascicules de brevets a lieu dans les conditions prévues à l'article premier si la demande de brevet a déjà été publiée conformément à la présente décision ou à la décision du Président de l'OEB, en date du 3 juin 2006, dont le libellé est identique sur ce point.

Lors de son entrée en vigueur, la présente décision annule la décision du Président, en date du 3 juin 2006 (JO OEB 2006, 428), dont le libellé est identique.

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

G. Europäisches Patentregister

G. European Patent Register

G. Registre européen des brevets

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 14. Oktober 2009 betreffend die im Europäischen Patentregister enthaltenen Informationen

ABI. EPA 2009, 598

In Ergänzung des Beschlusses vom 12. Juli 2007 betreffend die im Europäischen Patentregister enthaltenen Informationen¹ und gestützt auf die Regel 143 (2) EPÜ beschließt die Präsidentin des Europäischen Patentamts:

Artikel 1

Im Europäischen Patentregister werden folgende weitere Angaben eingetragen:

1. zu Patenten, für die die Einspruchsfrist abgelaufen ist, ohne dass Einspruch eingelegt wurde: "Kein Einspruch eingelegt"
2. bei Berichtigung von Fehlern in der europäischen Patentschrift: "Patentschrift berichtigt am (Datum)"
3. Tag der Absendung eines ergänzenden europäischen Recherchenberichts
4. Tag der Absendung des ersten Prüfungsbescheids
5. Tag des Eingangs des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
6. Zurückweisung des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
7. Name, Anschrift und Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden
8. Name, Vornamen und Geschäftsanschrift des Vertreters des Einsprechenden
9. nach Erstellung des europäischen Recherchenberichts ermittelte neue Schriftstücke

¹ Siehe Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, E.1.

Decision of the President of the European Patent Office dated 14 October 2009 concerning the information given in the European Patent Register

OJ EPO 2009, 598

Further to the decision dated 12 July 2007 concerning the information given in the European Patent Register¹, and having regard to Rule 143(2) EPC, the President of the European Patent Office has decided as follows:

Article 1

The following further entries will be made in the European Patent Register:

1. If the patent's period for opposition expires without an opposition being filed: "No opposition filed"
2. If an error is corrected in the European patent specification: "Patent specification corrected on (date)"
3. Date of despatch of supplementary European search report
4. Date of despatch of first examination communication
5. Date of receipt of request for re-establishment of rights
6. Refusal of request for re-establishment of rights
7. Opponent's name, address and country of residence or principal place of business
8. Name and business address of opponent's representative
9. New documents coming to light after the European search report was drawn up

¹ See Special edition No. 3, OJ EPO 2007, E.1.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets en date du 14 octobre 2009 relative aux mentions figurant dans le Registre européen des brevets

JO OEB 2009, 598

Suite à la décision en date du 12 juillet 2007 relative aux mentions figurant dans le Registre européen des brevets¹, et vu la règle 143(2) CBE, la Présidente de l'Office européen des brevets décide :

Article premier

Les mentions supplémentaires suivantes sont inscrites au Registre européen des brevets :

1. dans le cas des brevets pour lesquels le délai d'opposition est arrivé à expiration sans qu'une opposition ait été formée : "Il n'a pas été fait opposition",
2. si une erreur a été corrigée dans le fascicule de brevet européen : "Fascicule de brevet corrigé le (date)",
3. date d'envoi d'un rapport complémentaire de recherche européenne,
4. date d'envoi de la première notification de l'examineur,
5. date de réception de la requête en rétablissement dans un droit,
6. rejet de la requête en rétablissement dans un droit,
7. nom, adresse et Etat du domicile ou du siège de l'opposant,
8. nom, prénoms et adresse professionnelle du mandataire de l'opposant,
9. nouveaux documents découverts après l'établissement du rapport de recherche européenne,

¹ Cf. édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, E.1.

10. für internationale Anmeldungen nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), für die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt tätig wird:

- die internationale Anmeldenummer
- die internationale Veröffentlichungsnummer
- der internationale Veröffentlichungstag

11. Tag der Stellung eines Antrags auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents

12. Name, Anschrift und Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Antragstellers

13. Tag der Stellung eines Antrags auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer

14. Name, Anschrift und Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Antragstellers

15. Aktenzeichen des Antrags auf Überprüfung

16. der Tag, an dem eine Teilanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, wenn dies dazu führt, dass die Teilanmeldung nicht veröffentlicht wird

10. For international applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT) for which the European Patent Office acts as designated Office:

- the international filing number
- the international publication number
- the international publication date

11. Date of request for limitation or revocation of the European patent

12. Requester's name, address and country of residence or principal place of business

13. Date of petition for review by the Enlarged Board of Appeal

14. Petitioner's name, address and country of residence or principal place of business

15. File number of the petition for review

16. The date of refusal, withdrawal or deemed withdrawal of any divisional application, if this gives rise to the latter's non-publication.

10. dans le cas des demandes internationales au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) pour lesquelles l'Office européen des brevets est l'office désigné :

- le numéro de dépôt international
- le numéro de publication internationale
- la date de publication internationale,

11. date à laquelle une requête en limitation ou en révocation du brevet européen a été présentée,

12. nom, adresse et Etat du domicile ou du siège du requérant,

13. date à laquelle une requête en révision par la Grande Chambre de recours a été présentée,

14. nom, adresse et Etat du domicile ou du siège du requérant,

15. numéro de la requête en révision,

16. date à laquelle toute demande divisionnaire est rejetée, retirée ou réputée retirée, si cela entraîne la non-publication de cette dernière.

Artikel 2

Änderungen des Inhalts des Europäischen Patentregisters erfolgen parallel zur Öffentlichen Online-Akteneinsicht und den im Rahmen von Register Plus der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Daten und Informationen (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. August 2006 über die Durchführung der Akteneinsicht und über die Online-Abfrage des Europäischen Patentregisters, ABI. EPA 2006, 535) und werden nicht mehr besonders bekannt gemacht.

Article 2

Changes to the content of the European Patent Register will be made in parallel to public online file inspection and the information made publicly available via Register Plus (see notice from the European Patent Office dated 15 August 2006 concerning the inspection of files and online consultation of the European Patent Register, OJ EPO 2006, 535) and will no longer be announced separately.

Article 2

Les modifications apportées au contenu du Registre européen des brevets seront effectuées parallèlement à l'inspection publique en ligne et aux données et informations fournies au public dans le cadre de Register Plus (cf. communiqué de l'Office européen des brevets en date du 15 août 2006 relatif aux modalités de l'inspection publique et à la consultation en ligne du Registre européen des brevets, JO OEB 2006, 535) et ne seront plus annoncées dans des communiqués distincts.

Artikel 3

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 betreffend die im Europäischen Patentregister enthaltenen Informationen (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, E.1) außer Kraft.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 14. Oktober 2009 in Kraft².

Geschehen zu München am
14. Oktober 2009

Alison BRIMELOW
Präsidentin

² Die neue Information unter Artikel 1 (16) ist ab dem 1.4.2010 im Europäischen Patentregister verfügbar.

Article 3

When this decision enters into force, the decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the information given in the European Patent Register (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, E.1) shall cease to have effect.

Article 4

The decision shall enter into force on 14 October 2009².

Done at Munich, 14 October 2009

Alison BRIMELOW
President

² The new information under Article 1(16) will be given in the European Patent Register as from 1.4.2010.

Article 3

La présente décision annule et remplace la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets en date du 12 juillet 2007 relative aux mentions figurant dans le Registre européen des brevets (édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, E.1.).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 14 octobre 2009².

Fait à Munich, le 14 octobre 2009

Alison BRIMELOW
Présidente

² La nouvelle mention prévue à l'article 1(16) ne figurera au Registre européen des brevets qu'à compter du 1.4.2010.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. August 2006 über die Durchführung der Akteneinsicht und über die Online-Abfrage des Europäischen Patentregisters

ABI. EPA 2006, 535

Das EPA hat im Rahmen von **epoline**[®] seine Dienstleistungen auf dem Gebiet der Patentinformation konsolidiert und die elektronische Akteneinsicht sowie die Daten des Europäischen Patentregisters im Dienst Register Plus zusammengeführt.

Mit Register Plus kann nunmehr innerhalb eines Dienstes online auf die beim EPA gespeicherten Patentinformationen zugegriffen werden.

Unter der Adresse <http://www.epoline.org/portal/public/registerplus> kann jedermann nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung online Akteneinsicht nehmen sowie online Einsicht in das Europäische Patentregister nehmen.

Neben der Möglichkeit zur Akteneinsicht und zur Abfrage des Europäischen Patentregisters bietet Register Plus einen direkten Link zu **esp@cenet**[®] und stellt Daten aus den "Open Patent Services" (Patentfamiliendaten und INPADOC-Rechtsstandsdaten) zur Verfügung.

1. Online-Akteneinsicht über Register Plus

1.1 Register Plus eröffnet einen direkten Zugriff auf die Akten aller veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen und Patente, soweit diese in elektronischer Form geführt werden.

1.2 Wird Einsicht in eine Akte beantragt, die noch nicht in elektronischer Form vorliegt, so wird die entsprechende Akte in der Regel innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingabe der Anmelde- oder Veröffentlichungsnummer online zur Verfügung gestellt, sofern sie nicht bereits vernichtet worden ist (Regel 95a (4), (5) EPÜ). Dies gilt nicht

Notice from the European Patent Office dated 15 August 2006 concerning the inspection of files and online consultation of the European Patent Register

OJ EPO 2006, 535

In a further development to its **epoline**[®] range, the EPO has consolidated its patent information services by combining electronic file inspection and the European Patent Register to give online access to its store of patent information via a single service known as Register Plus.

Users wishing to inspect the files of published European patent applications or consult the Register online can access Register Plus under

<http://www.epoline.org/portal/public/registerplus>

In addition, Register Plus also offers a direct link to **esp@cenet**[®] and access to the EPO's Open Patent Services (patent family and INPADOC legal status data).

1. Online file inspection via Register Plus

1.1 Register Plus provides direct access to the files of all published European patent applications and patents stored in electronic form.

1.2 If inspection is requested of a file not yet stored in electronic form, as a rule the file will be made available online within ten working days of entry of the application or publication number, unless it has already been destroyed (Rule 95a (4) and (5) EPC). This does not apply to files for which oral proceedings are imminent or have recently taken

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 15 août 2006 relatif aux modalités de l'inspection publique et à la consultation en ligne du Registre européen des brevets

JO OEB 2006, 535

L'OEB a consolidé ses services d'information brevets dans le cadre d'**epoline**[®] : l'inspection publique électronique et les données du Registre européen des brevets ont ainsi été réunies dans le service Register Plus. Register Plus permet désormais d'accéder en ligne via un même service aux informations brevets stockées à l'OEB.

Toute personne peut, après la publication d'une demande de brevet européen, consulter le dossier en ligne et accéder au Registre européen des brevets sur le site

<http://www.epoline.org/portal/public/registerplus>

Register Plus offre non seulement la possibilité d'inspecter les dossiers en ligne et de consulter le Registre européen des brevets, mais comporte également un lien direct vers **esp@cenet**[®] et donne accès aux données des "Services brevets ouverts" (données INPADOC sur les familles de brevets et la situation juridique).

1. Inspection publique en ligne via Register Plus

1.1 L'inspection publique en ligne permet d'accéder directement à toutes les demandes de brevet européen et à tous les brevets européens publiés, dans la mesure où les dossiers existent sous forme électronique.

1.2 Si l'inspection publique est demandée pour un dossier qui n'existe pas encore sous forme électronique, ce dossier est généralement accessible en ligne dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la saisie du numéro de demande ou de publication, à condition qu'il n'ait pas été détruit (règle 95bis (4) et (5) CBE). Cela ne

für Akten, in denen eine mündliche Verhandlung bevorsteht oder vor kurzem stattgefunden hat. Die Eingabe einer gültigen Anmelde- oder Veröffentlichungsnummer wird wie ein Antrag auf Akteneinsicht behandelt. Es bedarf keines gesonderten schriftlichen Antrags.

1.3 Nach Einführung der kostenlosen Online-Akteneinsicht ist die Einsicht in die Papierakten in den Dienstgebäuden des EPA in der Regel nicht mehr möglich.

1.4 Die Online-Akteneinsicht ist von 8.00 bis 18.00 Uhr MEZ verfügbar.

2. Akteneinsicht durch Erstellung von Papierkopien

2.1 Wird Akteneinsicht durch Erstellung von Papierkopien beantragt, so ist gegenwärtig vorab eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 35 EUR zu entrichten. Sollten die zu erstellenden Papierkopien mehr als 100 Seiten umfassen, wird die Akteneinsicht grundsätzlich nur dadurch gewährt, dass dem Antragsteller ein elektronischer Datenträger mit einer Kopie der Akte zur Verfügung gestellt wird. Wird ausdrücklich statt eines elektronischen Datenträgers die Erstellung von Papierkopien beantragt, fällt gegenwärtig eine zusätzliche Gebühr in Höhe von EUR 0,35 pro Seite für jede Seite über 100 Seiten an. Die Rechnung über die zusätzliche Gebühr wird mit den Unterlagen der Akteneinsicht übersandt.

2.2 Es wird darauf hingewiesen, dass elektronische Datenträger und Papierkopien im Wege der Akteneinsicht in der Regel nicht vor Ablauf von vier Wochen ab Eingang des Antrags auf Akteneinsicht zur Verfügung gestellt werden können.

3. Online-Zugriff auf das Europäische Patentregister

3.1 Nutzer von Register Plus können auf die Verfahrensdaten europäischer Patentanmeldungen und Patente sowie auf die Daten zu allen PCT-Anmeldungen, in denen das EPA bestimmt ist, zugreifen.

place. Entering a valid application or publication number is equivalent to requesting a file inspection. There is no need for a separate written request.

1.3 With the advent of free online file inspection, as a rule it is no longer possible to inspect the paper files on EPO premises.

1.4 Online file inspection is available from 08.00 to 18.00 hrs CET.

2. File inspection on paper copies

2.1 If file inspection on paper copies is requested, an administrative fee of EUR 35 is payable in advance. As a rule, if more than 100 pages have to be produced, the EPO provides an electronic storage medium holding a copy of the file. If paper copies are expressly requested instead, the EPO charges an additional EUR 0.35 for each page in excess of 100. The invoice for the additional charge is sent together with the file inspection documents.

2.2 Users should note that it normally takes at least four weeks for the requested electronic storage media or paper copies to be made available.

3. Online access to the European Patent Register

3.1 Users of Register Plus can access the procedural data on European applications and patents, as well as the data on all PCT applications designating the EPO.

concerne pas les dossiers pour lesquels une procédure orale est imminente ou a eu lieu récemment. La saisie d'un numéro de demande ou de publication valable est traitée comme une requête en inspection publique. Il n'est pas nécessaire de présenter une requête écrite séparée.

1.3 Depuis l'introduction de la consultation publique en ligne gratuite, il n'est, en règle générale, plus possible de procéder à l'inspection des dossiers sur papier dans les locaux de l'OEB.

1.4 L'inspection publique en ligne est ouverte de 8 h à 18 h (heure d'Europe centrale).

2. Inspection publique par la délivrance de copies sur papier

2.1 S'il est demandé une inspection publique par la délivrance de copies sur papier, une taxe d'administration d'un montant de 35 EUR doit actuellement être acquittée au préalable. Si les copies sur papier à établir contiennent plus de 100 pages, l'inspection publique n'est en principe ouverte que par la remise, au requérant, d'un support de données électronique comportant une copie du dossier. Si l'établissement de copies sur papier est expressément demandé en lieu et place d'un support de données électronique, il convient d'acquitter une taxe additionnelle d'un montant de 0,30 euro par page, pour chaque page au-delà de la centième. La facture relative à cette taxe additionnelle est envoyée avec les pièces de l'inspection publique.

2.2 Il est à noter que les supports de données électroniques et les copies sur papier dans le cadre de l'inspection publique ne peuvent généralement pas être fournis avant l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête en inspection publique.

3. Accès en ligne au Registre européen des brevets

3.1 Les utilisateurs de Register Plus peuvent accéder aux données concernant la procédure relative à des demandes de brevet européen ou à des brevets européens, ainsi qu'aux données concernant toutes les demandes PCT pour lesquelles l'OEB agit en qualité d'office désigné.

3.2 Register Plus enthält die Daten aller veröffentlichten europäischen und internationalen Anmeldungen, in denen das EPA bestimmt ist. Es gibt darüber hinaus einen Überblick über den Verlauf des Anmeldeverfahrens. Zu jeder Anmeldung werden neben den bibliographischen Daten die Verfahrensdaten vom Zeitpunkt der Veröffentlichung bis zur Erteilung des Patents und gegebenenfalls die Daten des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens veröffentlicht. Die in Register Plus verfügbaren Daten umfassen neben den im europäischen Patentregister eingetragenen Daten (Art. 127 EPÜ, R. 92 EPÜ) weitere Anmeldungs- und Verfahrensdaten, die bisher auch über das Europäische Patentregister Online zugänglich waren. Soweit die Daten nicht Bestandteil des Europäischen Patentregisters sind, werden sie nicht gemäß Artikel 129 Buchstabe a EPÜ im Europäischen Patentblatt veröffentlicht.

3.3 Das Online-Register ist in der Regel rund um die Uhr verfügbar, bis auf eine kurze Unterbrechung zur Aktualisierung der Daten zwischen 05.00 Uhr und 05.10 Uhr MEZ.

4. Zugang zu Daten zur Patentfamilie und INPADOC-Daten

Register Plus bietet dem Nutzer direkten Zugang zu INPADOC-Daten und den Daten der jeweiligen Patentfamilie. Diese Daten können grundsätzlich rund um die Uhr abgerufen werden, außer im Zeitraum von 05.00 bis 06.00 Uhr MEZ, wenn die Daten aktualisiert werden.

5. Überwachung des Europäischen Patentregisters (WebRegMT)

Nutzer des Dienstes WebRegMT (ABI. EPA 2004, 62), die sich per E-Mail über Änderungen im Europäischen Patentregister benachrichtigen lassen, werden seit 14. August 2006 über die in den E-Mails enthaltenen Links automatisch zu Register Plus umgeleitet.

6. Kosten und Zugang

Register Plus ist ein kostenloser, öffentlich zugänglicher Dienst.

3.2 Register Plus contains data on all published European applications and international applications designating the EPO. As well as this bibliographic data, it also provides information about the grant procedure and the legal status of individual applications, from the date of publication to the grant of the patent, and about any opposition or appeal proceedings. In addition to the data entered in the European Patent Register (Article 127, Rule 92 EPC), Register Plus also includes application and procedural data previously also accessible by way of the Online European Patent Register. Any data which are not part of the European Patent Register are not published in the European Patent Bulletin under Article 129(a) EPC.

3.3 The Online Register is normally available 24 hours a day, except for a short break between 05.00 and 05.10 hrs CET to refresh the data.

4. Access to patent family and INPADOC data

Register Plus also offers users direct access to INPADOC and patent family data. These too are available around the clock except for brief updating breaks (05.00 to 06.00 hrs CET).

5. Monitoring the European Patent Register (WebRegMT)

Users of the WebRegMT service (OJ EPO 2004, 62) who elect to receive e-mail alerts of changes in the European Patent Register are now (since 14 August 2006) diverted automatically to Register Plus by the links in the e-mails.

6. Costs and access

Register Plus is a free, public service.

3.2 Register Plus contient les données concernant toutes les demandes européennes et internationales publiées pour lesquelles l'OEB agit en qualité d'office désigné. Il donne en outre un aperçu du déroulement de la procédure de demande de brevet. Sont publiées pour chaque demande, outre les données bibliographiques, les données concernant la procédure, de la publication jusqu'à la délivrance du brevet ainsi que, le cas échéant, les données relatives à la procédure d'opposition et de recours. Les données disponibles dans Register Plus sont non seulement les mentions inscrites au Registre européen des brevets (article 127 CBE, règle 92 CBE), mais aussi d'autres données relatives à la demande et à la procédure, qui étaient jusqu'à présent accessibles également via le Registre européen des brevets en ligne. Si les données ne figurent pas dans le Registre européen des brevets, elles ne sont pas publiées dans le Bulletin européen des brevets au titre de l'article 129, lettre a) CBE.

3.3 Le registre en ligne est généralement accessible 24h/24, il n'est interrompu que brièvement pour l'actualisation des données entre 5 h et 5 h 10 (heure d'Europe centrale).

4. Accès aux données concernant la famille de brevets ainsi qu'aux données INPADOC

Register Plus offre à l'utilisateur un accès direct aux données INPADOC ainsi qu'aux données concernant chaque famille de brevets. Ces données peuvent en principe être consultées 24h/24, sauf entre 5 h et 6 h (heure d'Europe centrale), au moment de l'actualisation des données.

5. Surveillance du Registre européen des brevets (WebRegMT)

Les utilisateurs du service WebRegMT (JO OEB 2004, 62) qui souhaitent être informés par courrier électronique des modifications du Registre européen des brevets sont redirigés depuis le 14 août 2006 automatiquement vers Register Plus lorsqu'ils cliquent sur les liens reçus par courriel.

6. Tarifs et accès

Register Plus est un service gratuit et accessible au public.

7. Auskünfte zu Register Plus

erteilt die Technische und Verfahrensunterstützung des EPA.

Europäisches Patentamt
Patentlaan-2
2288 EE Rijswijk
Niederlande
Tel. +31 (0)70 340 4500
Fax +31 (0)70 340 4600
support@epo.org
www.epoline.org

Die Öffnungszeiten der Technischen und Verfahrensunterstützung des EPA sind:
Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr.

8. Aufhebung früherer Mitteilungen

Mit Wirkung vom 5. September 2006 werden die Mitteilungen des Europäischen Patentamts vom 28. Mai 2001 über den Internet-Zugang zum Europäischen Patentregister Online (ABI. EPA 2001, 249) und vom 6. Juni 2003 über die Durchführung der Akten-einsicht (ABI. EPA 2003, 373) aufgehoben.

7. Enquiries about Register Plus

These are answered by EPO Procedural and Technical Support. Contact details:

European Patent Office
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340 4500
Fax +31 (0)70 340 4600
support@epo.org
www.epoline.org

EPO Procedural and Technical Support is available from Monday to Friday, 08.00 to 18.00 hrs CET.

8. Previous notices superseded

With effect from 5 September 2006, the EPO's notices dated 28 May 2001 about internet access to the Online European Patent Register (OJ EPO 2001, 249) and dated 6 June 2003 concerning the inspection of files (OJ EPO 2003, 373) are superseded.

7. Renseignements concernant Register Plus

L'Assistance procédurale et technique de l'OEB se tient à votre disposition pour tout renseignement :

Office européen des brevets
Patentlaan -2
2288 EE Rijswijk
Pays-Bas
Tél. +31 (0)70 340 4500
Fax : +31 (0)70 340 4600
support@epo.org
www.epoline.org

Horaires d'ouverture de l'Assistance procédurale et technique de l'OEB :
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

8. Fin de validité de communiqués précédents

A compter du 5 septembre 2006, le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 28 mai 2001 relatif à l'accès en ligne au Registre européen des brevets via l'Internet (JO OEB 2001, 249) et le communiqué en date du 6 juin 2003 relatif aux modalités de l'inspection publique (JO OEB 2003, 373) cesseront d'être en vigueur.

H. Rechtsabteilung

H. Legal Division

H. Division juridique

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung

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

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 20 und Regel 11 (2) EPÜ, beschließt:

1. Für folgende Aufgaben ist nur die Rechtsabteilung zuständig:¹

1.1 Vertreterregister

a) Eintragungen und Löschungen in der Liste der zugelassenen Vertreter (Artikel 134 (1) bis (7) sowie Regel 154 EPÜ; Artikel 4 (1) d, e) und 28 (2) VDV²).

b) Eintragungen und Löschungen von Zusammenschlüssen (Regel 152 (11) EPÜ; vgl. ABI. EPA 1979, 92).

c) Eintragungen und Löschungen von Rechtsanwälten (Artikel 134 (8) EPÜ).

d) Eintragungen und Löschungen von allgemeinen Vollmachten (Artikel 133 (3) Satz 1 sowie Regel 152 (4), (5) EPÜ).

1.2 Patentregister

a) Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders oder Patentinhabers (Artikel 61 (1) a) und 99 (4) sowie Regeln 14, 15, 16 und 78 EPÜ).

b) Unterbrechung und Wiederaufnahme des Verfahrens (Regel 142 EPÜ).

c) Eintragungen und Löschungen von Lizenzen und anderen Rechten (Artikel 71, 73 und 74 sowie Regeln 23 und 24 EPÜ).

¹ Die Aufgaben der Rechtsabteilung werden von der Direktion 5.2.4 (Rechtsabteilung und Patentverwaltung) wahrgenommen.

² VDV = Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern.

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division

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

The President of the European Patent Office, having regard to Article 20 and Rule 11(2) EPC, has decided as follows:

1. Sole responsibility for the following duties shall be vested in the Legal Division:¹

1.1 Registers of Representatives

(a) Entry in, and deletion from, the list of professional representatives (Articles 134(1) to (7) and Rule 154 EPC; Articles 4(1)(d), (e) and 28(2) RDR²).

(b) Registration and deletion of associations (Rule 152(11) EPC; cf. OJ EPO 1979, 92).

(c) Registration and deletion of legal practitioners (Article 134(8) EPC).

(d) Registration and deletion of general authorisations (Article 133(3), first sentence, Rule 152(4), (5) EPC).

1.2 Register of Patents

(a) Procedure where the applicant or proprietor is not entitled (Articles 61(1)(a) and 99(4), Rules 14, 15, 16 and 78 EPC).

(b) Interruption and resumption of proceedings (Rule 142 EPC).

(c) Registration and cancellation of licences and other rights (Articles 71, 73 and 74, Rules 23 and 24 EPC).

¹ The duties of the Legal Division are performed by Directorate 5.2.4 (Legal Division, Patent Administration).

² RDR = Regulation on discipline for professional representatives.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à la compétence de la division juridique

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, G.1

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu l'article 20 et la règle 11 (2) CBE, décide :

1. Les tâches suivantes relèvent de la seule compétence de la division juridique :¹

1.1 Registres des représentants

a) Inscriptions et radiations de la liste des mandataires agréés (articles 134(1) à (7) ainsi que règle 154 CBE ; articles 4(1)d, e) et 28(2) RDM²).

b) Inscriptions et radiations de groupements de mandataires (règle 152(11) CBE ; cf. JO OEB 1979, 92).

c) Inscriptions et radiations d'avocats (article 134(8) CBE).

d) Inscriptions et radiations de pouvoirs généraux (article 133(3), première phrase et règle 152(4), (5) CBE).

1.2. Registre des brevets

a) Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée (articles 61 (1) a) et 99(4) ainsi que règles 14, 15, 16 et 78).

b) Interruption et reprise de la procédure (règle 142 CBE).

c) Inscriptions et radiations de licences et d'autres droits (articles 71, 73 et 74 ainsi que règles 23 et 24 CBE).

¹ C'est la direction 5.2.4 (Division juridique, Administration des brevets) qui est chargée des tâches de la division juridique.

² RDM = Règlement en matière de discipline des mandataires agréés.

d) Eintragungen von Rechtsübergängen und Namensänderungen, sobald mit der Notwendigkeit einer Entscheidung gerechnet werden muss, die einen Beteiligten beschwert (Artikel 71, 72 und 74 sowie Regeln 22 und 85 EPÜ; vgl. ABI. EPA 1987, 215).

e) Berichtigung der Erfindernennung, sobald mit der Notwendigkeit einer Entscheidung gerechnet werden muss, die einen Beteiligten beschwert, oder nach der Einspruchsphase (Regel 21 EPÜ; vgl. ABI. EPA 1987, 215, 226 Rdn. 6.3 und 6.4).

2. Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

(d) Registration of transfers and changes of name once an adverse decision seems likely (Articles 71, 72 and 74, Rules 22 and 85 EPC; cf. OJ EPO 1987, 215).

(e) Rectification of the designation of an inventor once an adverse decision seems likely or after the opposition phase (Rule 21 EPC; cf. OJ EPO 1987, 215, 226 point 6.3 and 6.4).

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

d) Inscriptions de transferts de droits et de changements de noms, dès qu'il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie (articles 71, 72 et 74 ainsi que règles 22 et 85 CBE ; cf. JO OEB 1987, 215).

e) Rectification de la désignation de l'inventeur, dès qu'il y a lieu de penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie, ou après la phase d'opposition (règle 21 CBE ; cf. JO OEB 1987, 215, 226, points 6.3 et 6.4).

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 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

**Mitteilung des Vizepräsidenten
Generaldirektion 5 des Euro-
päischen Patentamts vom 5. Juli
1990 über den Schriftverkehr mit
der Rechtsabteilung**

ABI. EPA 1990, 404

1. Die Rechtsabteilung¹ entscheidet zentral für das gesamte Amt über die Eintragung und Löschung von bestimmten Angaben in den Vertreterregistern und dem Patentregister (ABI. EPA 1989, 177). Im Bereich **Patentregister** geht es im Wesentlichen um folgende Vorgänge:

a) Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders oder Patentinhabers (Artikel 61 (1) a) und 99 (5) sowie Regeln 13, 14 und 16 EPÜ).

b) Unterbrechung des Verfahrens bei Tod, Geschäftsunfähigkeit oder Konkurs und Wiederaufnahme des Verfahrens (Regel 90 EPÜ).

c) Eintragungen und Löschungen von Lizenzen und anderen Rechten (Artikel 71, 73 und 74 sowie Regeln 21 und 22 EPÜ).

2. Ab 01.09.1990 bearbeitet die Rechtsabteilung ihre Vorgänge im Bereich Patentregister unter **eigener Akte** und **eigenem Aktenzeichen**. Das Aktenzeichen der Rechtsabteilung besteht aus dem Wort "LEGAL", der betreffenden Vorschrift des EPÜ (z. B. R 90), einer fortlaufenden Nummer (z. B. 2) und der Jahreszahl (z. B. 89), lautet also im Beispielsfall **LEGAL R 90-2/89**.

Die Beteiligten werden gebeten, Anträge und Mitteilungen, die die unter 1 a) – c) genannten Verfahren betreffen, **direkt an die Rechtsabteilung in München** zu richten und den weiteren Schriftverkehr unter dem LEGAL-Aktenzeichen (und nicht unter dem Aktenzeichen der

¹ Die Aufgaben der Rechtsabteilung werden von der Direktion 5.1.1 "Vertreterfragen und Patentregister" in München wahrgenommen.

**Notice of the Vice-President,
Directorate-General 5 of the
European Patent Office dated 5 July
1990 concerning correspondence
with the Legal Division**

OJ EPO 1990, 404

1. The Legal Division¹ takes all EPO decisions concerning the entry and deletion of certain data in the Registers of Representatives and the Register of Patents (OJ EPO 1989, 177). For the **Register of Patents** this involves:

(a) Procedure where the applicant or proprietor is not entitled (Articles 61(1) (a) and 99 (5), Rules 13, 14 and 16 EPC).

(b) Interruption of proceedings in the event of death, legal incapacity or bankruptcy, and resumption of proceedings (Rule 90 EPC).

(c) Registration and cancellation of licences and other rights (Articles 71, 73 and 74, Rules 21 and 22 EPC).

2. From 1 September 1990 the Legal Division will have its **own dossiers** and **file numbers** for its Register of Patents work. These file numbers will be composed of the word "LEGAL", the relevant EPC provision (e.g. R 90), a serial number (e.g. 2) and the year (e.g. 89), i.e. in this example: **LEGAL R 90-2/89**.

Parties are asked to address requests and communications relating to procedures under point 1 (a) to (c) above **direct to the Legal Division in Munich**, and to conduct with it all ensuing correspondence as well, quoting the LEGAL file number rather than the application or

¹ The Legal Division's duties are performed by Directorate 5.1.1 (Representation and Register of Patents) in Munich.

**Communiqué du Vice-Président
chargé de la Direction générale 5
de l'Office européen des brevets,
en date du 5 juillet 1990, relatif à la
correspondance avec la division
juridique**

JO OEB 1990, 404

1. Toute décision relative à l'inscription ou à la radiation de certaines mentions sur les Registres des représentants et sur le Registre des brevets relève, au niveau central de l'Office, de la compétence de la division juridique¹ (JO OEB 1989, 177). S'agissant du **Registre des brevets**, sont essentiellement concernées les procédures suivantes :

a) Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée (articles 61 (1) a) et 99 (5) ainsi que règles 13, 14 et 16 CBE).

b) Interruption de la procédure en cas de décès, d'incapacité ou de faillite et reprise de la procédure (règle 90 CBE).

c) Inscriptions et radiations de licences et d'autres droits (articles 71, 73 et 74 ainsi que règles 21 et 22 CBE).

2. A compter du 1^{er} septembre 1990, la division juridique ouvrira un **dossier particulier** auquel elle attribuera son **propre numéro** pour chaque affaire concernant le Registre des brevets. Le numéro de dossier attribué par la division juridique se compose du mot "LEGAL", de la référence à la disposition pertinente de la CBE (par ex. R 90), d'un numéro d'ordre (par ex. 2) et du chiffre de l'année (par ex. 89) ; le numéro de dossier se lirait dans ce cas : **LEGAL R 90-2/89**.

Les parties sont invitées à adresser **directement à la division juridique à Munich** toute requête ou communication susceptible de déclencher les procédures visées aux points 1 a), b) et c) et à faire parvenir ensuite toute correspondance y afférente uniquement à la divi-

¹ C'est la direction 5.1.1 "Représentation et Registre des brevets" qui est chargée à l'Office à Munich, des tâches de la division juridique.

Anmeldung oder des Patents) nur mit der Rechtsabteilung zu führen. Die Bearbeitung wird dadurch wesentlich erleichtert und beschleunigt.

3. Die GD1- und GD2-Akten der betroffenen Anmeldungen und Patente werden über den Stand des bei der Rechtsabteilung anhängigen Verfahrens auf dem Laufenden gehalten. Anträge auf Eintragung eines Rechtsübergangs oder einer Namensänderung sowie auf Berichtigung einer Erfindernennung sind weiterhin an die GD 1 oder GD 2 zu richten.

patent number. This will greatly simplify and speed up matters.

3. The DG 1 and DG 2 dossiers affected will be updated as proceedings before the Legal Division unfold. Requests for registration of transfers of rights or changes of name, or for correction of designation of inventor, should continue to be addressed to DG 1 or DG 2.

sion juridique, sous le numéro de dossier commençant par "LEGAL" attribué par celle-ci (et non pas sous le numéro de dépôt de la demande ou le numéro du brevet). Le traitement des affaires s'en trouvera grandement facilité et accéléré.

3. L'état de la procédure devant la division juridique sera indiqué dans les dossiers de la DG 1 et de la DG 2 relatifs aux demandes et brevets concernés. Toute requête en inscription d'un transfert de droit ou d'un changement de nom et toute requête en rectification de la désignation de l'inventeur sont à adresser, comme par le passé, à la DG 1 ou à la DG 2.

I. Beschwerdekammern

I. Boards of appeal

I. Chambres de recours

I.1 VERFAHRENSORDNUNG DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Beschluss des Verwaltungsrats
vom 7. Dezember 2006 zur
Genehmigung von Änderungen der
Verfahrensordnung der Großen
Beschwerdekammer des Euro-
päischen Patentamts (CA/D 15/06)**

ABI. EPA 2007, 303

DER VERWALTUNGSRAT DER
EUROPÄISCHEN PATENT-
ORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patent-
übereinkommen, insbesondere auf
Artikel 23 Absatz 4,

gestützt auf die am 6. November 2006
nach Regel 11 Absatz 2 der Ausfüh-
rungsordnung zum Europäischen
Patentübereinkommen erlassenen
Änderungen der Verfahrensordnung der
Großen Beschwerdekammer,

BESCHLIESST:

Die Änderungen der Verfahrensordnung
der Großen Beschwerdekammer im
Anhang zu diesem Beschluss werden
genehmigt.

Geschehen zu München am
7. Dezember 2006

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

I.1 RULES OF PROCEDURE OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Administrative
Council of 7 December 2006
approving amendments to the
Rules of Procedure of the Enlarged
Board of Appeal of the European
Patent Office (CA/D 15/06)**

OJ EPO 2007, 303

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
OF THE EUROPEAN PATENT
ORGANISATION,

Having regard to the European Patent
Convention, and in particular Article 23,
paragraph 4, thereof,

Having regard to the amendments to the
Rules of Procedure of the Enlarged
Board of Appeal, adopted on 6 Novem-
ber 2006 under Rule 11, paragraph 2, of
the Implementing Regulations to the
European Patent Convention,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

The amendments to the Rules of
Procedure of the Enlarged Board of
Appeal, as shown in the Annex to this
decision, are hereby approved.

Done at Munich, 7 December 2006

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

I.1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision du Conseil d'administra-
tion du 7 décembre 2006
approuvant les modifications du
règlement de procédure de la
Grande Chambre de recours de
l'Office européen des brevets
(CA/D 15/06)**

JO OEB 2007, 303

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ORGANISATION EUROPEENNE DES
BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen,
et notamment son article 23, para-
graphe 4,

vu les modifications du règlement de
procédure de la Grande Chambre de
recours, arrêtées le 6 novembre 2006
conformément à la règle 11, para-
graphe 2 du règlement d'exécution de la
Convention sur le brevet européen,

DECIDE :

Les modifications apportées au règle-
ment de procédure de la Grande
Chambre de recours, qui figurent en
annexe à la présente décision, sont
approuvées.

Fait à Munich, le 7 décembre 2006

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

ANHANG**Beschluss**

Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer, ABI. EPA 1983, 3 in der Fassung von ABI. EPA 1989, 362, ABI. EPA 1994, 443 und ABI. EPA 2003, 58

Die Große Beschwerdekammer beschließt hiermit nach Regel 11 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen die Änderung ihrer Verfahrensordnung. Die so geänderte Verfahrensordnung lautet wie folgt:

Artikel 1**Anwendungsbereich**

In den Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ und Artikel 112a EPÜ gelten die Vorschriften dieser Verfahrensordnung.

Artikel 2¹**Geschäftsverteilung und Besetzung**

(1) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres stellen die nach Artikel 11 Absatz 3 EPÜ ernannten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer einen Geschäftsverteilungsplan auf. Dieser bestimmt die ständigen Mitglieder und ihre Vertreter in Verfahren nach Artikel 112 EPÜ für die Rechtsfragen, die im Laufe des Jahres vorgelegt werden, und die ständigen Mitglieder und gegebenenfalls ihre Vertreter in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ für die Anträge, die im Laufe des Jahres gestellt werden. Der Plan kann im Laufe des Jahres geändert werden.

(2) Der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer bestimmt nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans die Zusammensetzung der Kammer im Einzelfall.

¹ Siehe hierzu auch die Mitteilungen der Beschwerdekammern in der Beilage zum ABI. EPA 1/2010.

ANNEX**Decision**

Amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, OJ EPO 1983, 3 as amended in OJ EPO 1989, 362, OJ EPO 1994, 443 and OJ EPO 2003, 58

In accordance with Rule 11 of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, the Enlarged Board of Appeal amends its Rules of Procedure. These amended Rules of Procedure read as follows:

Article 1**Field of application**

These Rules of Procedure shall apply in proceedings before the Enlarged Board of Appeal under Article 112 EPC and Article 112a EPC.

Article 2¹**Business distribution and composition**

(1) Before the beginning of each working year the members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, EPC shall draw up a business distribution scheme. This scheme shall designate the regular members and their alternates in proceedings under Article 112 EPC concerning points of law referred during the year, and the regular members and, as the case may be, their alternates in proceedings under Article 112a EPC concerning petitions filed during the year. The scheme may be amended during the working year.

(2) The Chairman of the Enlarged Board of Appeal shall determine the composition of the Board for each particular case in accordance with the business distribution scheme.

¹ See also Information from the Boards of Appeal in Supplement to OJ EPO 1/2010.

ANNEXE**Décision**

Modifications apportées au règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, JO OEB 1983, 3 tel que modifié dans le JO OEB 1989, 362, le JO OEB 1994, 443 et le JO OEB 2003, 58

En vertu de la règle 11 du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, la Grande Chambre de recours a décidé de modifier son règlement de procédure. La version modifiée de celui-ci est désormais la suivante :

Article premier**Champ d'application**

Les dispositions du présent règlement de procédure sont applicables aux procédures devant la Grande Chambre de recours visées aux articles 112 et 112bis CBE.

Article 2¹**Répartition des affaires et composition**

(1) Avant le début de chaque année d'activité, les membres de la Grande Chambre de recours nommés selon l'article 11, paragraphe 3 CBE établissent un plan de répartition des affaires. Ce plan désigne les membres titulaires et les membres suppléants dans les procédures visées à l'article 112 CBE pour les questions de droit dont la Grande Chambre de recours sera saisie pendant l'année, ainsi que les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants dans les procédures visées à l'article 112bis CBE pour les requêtes dont la Grande Chambre de recours sera saisie pendant l'année. Ce plan peut être modifié en cours d'année.

(2) Le président de la Grande Chambre de recours détermine dans chaque cas particulier la composition de la Chambre conformément au plan de répartition des affaires.

¹ Cf. aussi les Communications des chambres de recours dans le Supplément au JO OEB 1/2010.

(3) Für die Prüfung eines Antrags nach Artikel 112a EPÜ in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ wird die Besetzung für die Prüfung nach Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ um zwei rechtskundige Mitglieder erweitert.

(4) In den Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 Absatz 1 a) EPÜ dürfen mindestens vier Mitglieder nicht an dem Verfahren vor der die Rechtsfrage vorlegenden Kammer mitgewirkt haben.

(5) Artikel 24 EPÜ findet auf Verfahren nach Artikel 112a EPÜ Anwendung. Der nach Artikel 11 Absatz 3 EPÜ ernannte Vorsitzende der Kammer, gegen deren Entscheidung sich der Antrag auf Überprüfung richtet, darf am Überprüfungsverfahren nicht mitwirken.

(6) Unmittelbar nach ihrer Bestimmung oder Änderung wird die Zusammensetzung der Kammer den Beteiligten mitgeteilt.

Artikel 3 **Vertretung der Mitglieder**

(1) Vertretungsgründe sind Verhinderungsgründe, wie insbesondere Krankheit, Arbeitsüberlastung und unvermeidbare Verpflichtungen.

(2) Will ein Mitglied vertreten werden, so unterrichtet es den Vorsitzenden der Kammer unverzüglich von seiner Verhinderung.

(3) Der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer kann ein anderes ständiges rechtskundiges Mitglied der Kammer nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans vertretungsweise zum Vorsitzenden bestimmen.

Artikel 4 **Ausschließung und Ablehnung**

(1) Das Verfahren nach Artikel 24 Absatz 4 EPÜ ist auch anzuwenden, wenn die Kammer von einem möglichen Ausschließungsgrund auf andere Weise als von dem Mitglied oder einem Beteiligten Kenntnis erhält.

(3) For the examination of a petition under Article 112a EPC conducted in the composition under Rule 109, paragraph 2(b), EPC, two legally qualified members shall supplement the composition specified in Rule 109, paragraph 2(a), EPC.

(4) In proceedings before the Enlarged Board of Appeal under Article 112, paragraph 1(a), EPC at least four of the members shall not have taken part in the proceedings before the Board of Appeal referring the point of law.

(5) Article 24 EPC shall apply to proceedings under Article 112a EPC. The Chairman, appointed under Article 11, paragraph 3, EPC, of the Board against whose decision the petition for review has been filed may not take part in the review proceedings.

(6) The parties shall be informed of the Board's composition as soon as it has been determined or changed.

Article 3 **Replacement of members**

(1) Members shall be replaced by alternates if they are prevented from participating, particularly as a result of sickness, excessive workload, and commitments which cannot be avoided.

(2) Any member who wishes to be replaced by an alternate shall inform the Chairman of the Board of his unavailability without delay.

(3) The Chairman of the Enlarged Board of Appeal may, in accordance with the business distribution scheme, designate another regular legally qualified member of the Board to act as Chairman in his stead.

Article 4 **Exclusion and objection**

(1) If the Board has knowledge of a possible reason for exclusion or objection which does not originate from a member himself or from any party to the proceedings, then the procedure of Article 24, paragraph 4, EPC shall be applied.

(3) Afin d'examiner une requête visée à l'article 112bis CBE, dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2 b) CBE, la formation prévue, aux fins de l'examen, selon la règle 109, paragraphe 2 a) CBE, est complétée par deux membres juristes.

(4) Lors des procédures devant la Grande Chambre de recours visées à l'article 112, paragraphe 1 a) CBE, celle-ci doit être composée de telle sorte que quatre au moins de ses membres n'aient pas participé à la procédure devant la chambre qui soumet la question de droit.

(5) L'article 24 CBE est applicable aux procédures visées à l'article 112bis CBE. Le président d'une chambre nommé selon l'article 11, paragraphe 3 CBE ne peut pas participer à la procédure de révision si la requête en révision se rapporte à une décision rendue par cette chambre.

(6) Dès après sa détermination ou son changement la composition de la Grande Chambre de recours est notifiée aux parties.

Article 3 **Remplacement des membres**

(1) Les motifs de remplacement sont l'empêchement et notamment la maladie, la surcharge de travail et les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire.

(2) Tout membre qui souhaite se faire remplacer informe sans délai le président de la Chambre de son empêchement.

(3) Le président de la Grande Chambre de recours peut, conformément au plan de répartition des affaires, désigner un autre membre juriste titulaire de la Chambre pour le remplacer.

Article 4 **Récusation**

(1) Si la Chambre a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres, autrement que par ce dernier ou par l'une des parties, l'article 24, paragraphe 4 CBE s'applique.

(2) Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, sich zu dem Ausschließungsgrund zu äußern.

(3) Vor der Entscheidung über die Ausschließung des Mitglieds wird das Verfahren in der Sache nicht weitergeführt.

Artikel 5 Berichterstatter

(1) Der Vorsitzende der Kammer bestimmt für jeden Fall eines der Mitglieder der Kammer oder sich selbst als Berichterstatter. Der Vorsitzende kann einen Mitberichterstatter bestimmen. Der Berichterstatter der Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ bleibt in der Regel Berichterstatter für das Verfahren in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ.

(2) Ist ein Mitberichterstatter bestimmt worden, so werden die in den Absätzen 3 bis 5 vorgesehenen Maßnahmen vorbehaltlich einer Anordnung des Vorsitzenden gemeinsam vom Berichterstatter und dem Mitberichterstatter getroffen.

(3) Der Berichterstatter führt eine vorläufige Untersuchung des Falles durch und kann vorbehaltlich einer Anordnung des Vorsitzenden der Kammer Bescheide an die mitwirkungsberechtigten Beteiligten abfassen. Die Bescheide werden vom Berichterstatter im Auftrag der Kammer unterzeichnet.

(4) Der Berichterstatter bereitet die Sitzungen und mündlichen Verhandlungen der Kammer vor.

(5) Der Berichterstatter entwirft die Entscheidungen bzw. Stellungnahmen.

(6) Ist der Berichterstatter oder der Mitberichterstatter der Ansicht, dass seine Kenntnisse der Verfahrenssprache für die Abfassung von Bescheiden und Entscheidungen bzw. Stellungnahmen nicht ausreichen, so kann er diese in einer anderen Amtssprache entwerfen. Die Entwürfe werden vom Europäischen Patentamt in die Verfahrenssprache übersetzt; die Übersetzungen werden von dem Berichterstatter oder von einem anderen Mitglied der Kammer überprüft.

(2) The member concerned shall be invited to present his comments as to whether there is a reason for exclusion.

(3) Before a decision is taken on the exclusion of the member, there shall be no further proceedings in the case.

Article 5 Rapporteurs

(1) The Chairman of the Board shall for each case designate a member of the Board, or himself, as rapporteur. The Chairman may appoint an additional rapporteur. The rapporteur of the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(a), EPC shall generally go on to be the rapporteur for proceedings conducted in the composition under Rule 109, paragraph 2(b), EPC.

(2) If an additional rapporteur is appointed, the steps referred to in paragraphs 3 to 5 shall be taken by the rapporteur and additional rapporteur jointly unless the Chairman directs otherwise.

(3) The rapporteur shall carry out a preliminary study of the case and may prepare communications to the eligible parties subject to the direction of the Chairman of the Board. Communications shall be signed by the rapporteur on behalf of the Board.

(4) The rapporteur shall make the preparations for meetings of the Board and for oral proceedings.

(5) The rapporteur shall draft decisions or opinions.

(6) If a rapporteur or additional rapporteur considers that his knowledge of the language of the proceedings is insufficient for drafting communications or decisions or opinions, he may draft these in one of the other official languages. His drafts shall be translated by the European Patent Office into the language of the proceedings and the translations shall be checked by the rapporteur or by another member of the Board.

(2) Le membre intéressé est invité à donner son avis sur le motif de récusation.

(3) La procédure relative à l'affaire est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation.

Article 5 Rapporteurs

(1) Le président de la Chambre désigne, pour chaque cas, l'un des membres de la Chambre ou lui-même pour assumer les fonctions de rapporteur. Le président peut désigner un corapporteur. Le rapporteur de la Chambre siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2a) CBE reste en règle générale rapporteur pour la procédure conduite dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE.

(2) Si un corapporteur a été désigné, les mesures prévues aux paragraphes 3 à 5 sont prises conjointement par le rapporteur et le corapporteur, sous réserve des directives du président.

(3) Le rapporteur procède à une étude préliminaire du cas et rédige en tant que de besoin, sous réserve des directives du président de la Chambre, les notifications aux parties habilitées à participer. Le rapporteur signe les notifications au nom de la Chambre.

(4) Le rapporteur prépare les réunions internes de la Chambre et les procédures orales.

(5) Le rapporteur rédige les projets de décisions ou d'avis.

(6) Si le rapporteur ou le corapporteur estime que sa connaissance de la langue de la procédure n'est pas suffisante pour rédiger des projets de notifications et de décisions ou d'avis, il peut les rédiger dans une autre des langues officielles. L'Office européen des brevets traduit les projets dans la langue de la procédure et le rapporteur ou un autre membre de la Chambre vérifie les traductions.

**Artikel 6
Geschäftsstelle**

(1) Bei der Großen Beschwerdekammer wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, deren Aufgaben vom Leiter der Geschäftsstellen der Beschwerdekammern oder von den ihm zu diesem Zweck zugeordneten Geschäftsstellenbeamten wahrgenommen werden.

(2) Die nach Artikel 11 Absatz 3 EPÜ ernannten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer können der Geschäftsstelle Aufgaben übertragen, die technisch und rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, wie insbesondere Aufgaben betreffend Akteneinsicht, Ladung, Zustellung oder Gewährung von Weiterbehandlung.

(3) Niederschriften über mündliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen werden vom Leiter der Geschäftsstellen, einem ihm zu diesem Zweck zugeordneten Geschäftsstellenbeamten oder von einem anderen Bediensteten des Amts, den der Vorsitzende dazu bestimmt, angefertigt.

**Artikel 7
Änderung in der Zusammensetzung
der Kammer**

(1) Ändert sich die Zusammensetzung der Kammer nach einer mündlichen Verhandlung, so werden die mitwirkungsberechtigten Beteiligten unterrichtet, dass auf Antrag eine erneute mündliche Verhandlung vor der Kammer in ihrer neuen Zusammensetzung stattfindet. Eine erneute mündliche Verhandlung findet auch dann statt, wenn das neue Mitglied dies beantragt und die übrigen Mitglieder der Kammer damit einverstanden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf eine Änderung der Zusammensetzung gemäß Artikel 2 Absatz 3. In diesem Fall gilt ein Antrag auf mündliche Verhandlung auch dann weiter, wenn bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat.

(3) Jedes neue Mitglied ist an bereits getroffene Zwischenentscheidungen wie die übrigen Mitglieder gebunden.

**Article 6
Registry**

(1) A Registry shall be established for the Enlarged Board of Appeal. The Senior Registrar of the Boards of Appeal or the registrars assigned to him for this purpose shall be responsible for the discharge of its functions.

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal appointed under Article 11, paragraph 3, EPC may entrust to the Registry tasks which involve no technical or legal difficulties, in particular in relation to arranging for inspection of files, issuing summonses to oral proceedings and notifications and granting requests for further processing of applications.

(3) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up by the Senior Registrar, a registrar assigned to him for this purpose or such other employee of the Office as the Chairman may designate.

**Article 7
Change in the composition of the
Board**

(1) If the composition of the Board is changed after oral proceedings, the parties eligible to take part in the proceedings shall be informed that, at the request of any party, fresh oral proceedings shall be held before the Board in its new composition. Fresh oral proceedings shall also be held if so requested by the new member and if the other members of the Board have given their agreement.

(2) Paragraph 1 shall not apply to a change in composition under Article 2, paragraph 3. In this event, a request for oral proceedings shall continue to apply even where oral proceedings have already taken place.

(3) Each new member shall be bound to the same extent as the other members by an interim decision which has already been taken.

**Article 6
Greff**

(1) Il est institué auprès de la Grande Chambre de recours un greffe, dont les attributions sont exercées par le greffier en chef des chambres de recours ou par les agents du greffe affectés à cet effet.

(2) Les membres de la Grande Chambre de recours nommés selon l'article 11, paragraphe 3 CBE peuvent confier au greffe des tâches ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, notamment celles concernant l'ouverture des dossiers à l'inspection publique, les citations, les significations ou les autorisations de poursuite de la procédure.

(3) Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier en chef, par l'agent du greffe affecté à cet effet ou par tout autre agent de l'Office désigné par le président de la chambre.

**Article 7
Modification de la composition de la
Chambre**

(1) Si la composition de la Chambre est modifiée après une procédure orale, les parties habilitées à participer sont informées que, si l'une d'elles le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant la Chambre dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre de la Chambre si les autres membres en conviennent.

(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable si la composition est modifiée conformément à l'article 2, paragraphe 3. Dans ce cas, la requête en procédure orale reste valable même si une procédure orale a déjà eu lieu.

(3) Chaque nouveau membre de la Chambre est lié, au même titre que les autres membres, par les décisions interlocutoires déjà prises.

(4) Ist ein Mitglied der Kammer nach einer Endentscheidung verhindert, so wird es nicht ersetzt. Ist der Vorsitzende verhindert, so unterzeichnet in seinem Auftrag das im Rahmen der Kammer dienstälteste rechtskundige Mitglied der Kammer und bei gleichem Dienstalter das älteste Mitglied.

Artikel 8 **Verbindung von Verfahren**

Liegen der Kammer mehrere Rechtsfragen gleicher oder ähnlicher Art oder mehrere Anträge auf Überprüfung derselben Beschwerdeentscheidung vor, so kann die Kammer sie in einem gemeinsamen Verfahren behandeln.

Artikel 9 **Äußerungsrecht des Präsidenten des Europäischen Patentamts**

In den Verfahren gemäß Artikel 112 EPÜ kann die Kammer den Präsidenten des Europäischen Patentamts von Amts wegen oder auf dessen schriftlichen begründeten Antrag auffordern, sich zu Fragen von allgemeinem Interesse, die sich im Rahmen eines vor der Kammer anhängigen Verfahrens stellen, schriftlich oder mündlich zu äußern. Die Beteiligten sind berechtigt, zu diesen Äußerungen Stellung zu nehmen.

Artikel 10 **Stellungnahmen Dritter**

(1) Im Rahmen der Verfahren gemäß Artikel 112 EPÜ können schriftliche Stellungnahmen, die von Dritten eingereicht werden und die in diesem Verfahren zu klärende Rechtsfragen betreffen, nach dem Ermessen der Kammer behandelt werden.

(2) Die Kammer kann im Amtsblatt des Europäischen Patentamts nähere Bestimmungen betreffend diese Stellungnahmen bekanntmachen.

(4) If, when the Board has already reached a final decision, a member is unable to act, he shall not be replaced by an alternate. If the Chairman is unable to act, the legally qualified member of the Board having the longest service on the Board or, in the case where members have the same length of service, the eldest member shall sign the decision on behalf of the Chairman.

Article 8 **Consolidation of proceedings**

If two or more points of law with the same or similar subject-matter have been submitted, or two or more petitions to review the same appeal decision, the Board may consider them in consolidated proceedings.

Article 9 **EPO President's right to comment**

In proceedings under Article 112 EPC the Board may, on its own initiative or at the written, reasoned request of the President of the European Patent Office, invite him to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the course of proceedings pending before it. The parties shall be entitled to submit their observations on the President's comments.

Article 10 **Statements by third parties**

(1) In the course of proceedings under Article 112 EPC, any written statement concerning the points of law raised in such proceedings which is sent to the Board by a third party may be dealt with as the Board thinks fit.

(2) The Board may announce further provisions concerning such statements in the Official Journal of the European Patent Office if it seems appropriate.

(4) Si l'un des membres de la Chambre a un empêchement alors que la Chambre a déjà pris une décision finale, il n'est pas remplacé. S'il s'agit du président, la décision est signée, au lieu et place de celui-ci, par le membre juriste le plus ancien de la Chambre ; à égalité d'ancienneté, le membre le plus âgé signe.

Article 8 **Jonction de procédures**

Si plusieurs questions de droit identiques ou analogues ou si plusieurs requêtes en révision de la même décision d'une chambre de recours sont soumises à la Chambre, celle-ci peut les examiner au cours d'une procédure commune.

Article 9 **Droit du Président de l'OEB de présenter des observations**

Dans les procédures visées à l'article 112 CBE, la Chambre peut, soit d'office soit sur demande écrite et motivée du Président de l'Office européen des brevets, inviter ce dernier à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elle. Les parties ont le droit de prendre position au sujet de ces observations.

Article 10 **Observations des tiers**

(1) Au cours des procédures visées à l'article 112 CBE, la Chambre traite comme elle le juge bon toutes observations écrites qui lui sont adressées par les tiers relatives aux questions de droit objet de ladite procédure.

(2) Si elle l'estime utile, la Chambre publie dans le Journal officiel de l'Office européen des brevets toutes autres dispositions concernant de telles observations.

Artikel 11**Besondere Mitteilungen an die Beteiligten in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ**

Unbeschadet der nach anderen Vorschriften erforderlichen Zustellungen oder Mitteilungen:

a) wird den anderen Beteiligten der Eingang eines Antrags auf Überprüfung zusammen mit einer Abschrift des Antrags und unter Hinweis auf Regel 109 Absatz 3 EPÜ mitgeteilt;

b) wird den Beteiligten die Verwerfung in einer mündlichen Verhandlung eines Antrags auf Überprüfung als offensichtlich unzulässig oder unbegründet mitgeteilt;

c) wird den Beteiligten die Weiterleitung eines Antrags auf Überprüfung an die Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ mitgeteilt.

Artikel 12**Neues Vorbringen nach Fristablauf in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ**

(1) Unbeschadet der Regel 109 Absatz 3 EPÜ kann die Kammer neues Vorbringen des Antragstellers nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Antrags auf Überprüfung berücksichtigen, wenn besondere Gründe dies rechtfertigen.

(2) Entsprechendes gilt im Verfahren in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ für neues Vorbringen der anderen Beteiligten nach deren Erwidern.

Artikel 13**Nicht bindende Mitteilungen der Kammer**

Hält die Kammer es für zweckmäßig, den mitwirkungsberechtigten Beteiligten ihre Ansicht über die Beurteilung sachlicher oder rechtlicher Fragen mitzuteilen, so hat das so zu geschehen, dass die Mitteilung nicht als bindend für die Kammer verstanden werden kann.

Article 11**Special communications to parties in proceedings under Article 112a EPC**

Notwithstanding notifications or communications required under other provisions,

(a) the other parties shall be informed of the receipt of a petition for review and shall receive a copy of the petition, reference being made to Rule 109, paragraph 3, EPC;

(b) the parties shall be informed that a clearly inadmissible or unallowable petition for review has been rejected in oral proceedings;

(c) the parties shall be informed that a petition for review has been forwarded to the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(b), EPC.

Article 12**New submissions filed after expiry of the time limit in proceedings under Article 112a EPC**

(1) Notwithstanding Rule 109, paragraph 3, EPC the Board may consider new submissions made by the petitioner after expiry of the time limit for filing petitions for review, if this is justified for special reasons.

(2) The same shall apply in proceedings conducted in the composition under Rule 109, paragraph 2(b), EPC to new submissions from the other parties filed subsequently to their reply.

Article 13**Non-binding communications from the Board**

If the Board deems it expedient to communicate with the eligible parties regarding a possible appreciation of substantive or legal matters, such communication shall be made in such a way as not to imply that the Board is in any way bound by it.

Article 11**Notifications particulières aux parties aux procédures visées à l'article 112bis CBE**

Sans préjudice des significations ou notifications requises en vertu d'autres dispositions,

a) les autres parties sont informées de la mise au rôle d'une requête en révision et reçoivent copie de cette requête, référence étant faite à la règle 109, paragraphe 3 CBE ;

b) les parties sont informées qu'une requête en révision manifestement irrecevable ou non fondée a été rejetée au cours d'une procédure orale ;

c) les parties sont informées qu'une requête en révision a été transmise à la Chambre siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE.

Article 12**Nouveaux moyens invoqués après l'expiration du délai pour agir dans les procédures visées à l'article 112bis CBE**

(1) Sans préjudice de la règle 109, paragraphe 3 CBE, la Chambre peut tenir compte de nouveaux moyens invoqués par l'auteur de la requête en révision après l'expiration du délai de mise au rôle de ladite requête, si des motifs particuliers le justifient.

(2) Il en va de même pour la procédure conduite dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE, en ce qui concerne tout nouveau moyen que les autres parties invoquent après avoir communiqué leur réplique.

Article 13**Notifications n'ayant pas de caractère contraignant pour la Chambre**

Si la Chambre considère qu'il est souhaitable d'informer les parties habilitées à participer de la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit, elle fait en sorte que cette notification ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.

Artikel 14
Mündliche Verhandlungen

(1) Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen, so bemüht sich die Kammer darum, dass die mitwirkungsberechtigten Beteiligten vor der mündlichen Verhandlung die erforderlichen Informationen und Unterlagen einreichen.

(2) Die Kammer kann in der Mitteilung nach Artikel 13 auf Punkte hinweisen, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, oder auf die Tatsache, dass bestimmte Fragen offenbar nicht mehr strittig sind; die Mitteilung kann auch andere Bemerkungen enthalten, die es erleichtern, die mündliche Verhandlung auf das Wesentliche zu konzentrieren.

(3) Eine mündliche Verhandlung kann nach dem Ermessen der Kammer nach Eingang eines schriftlichen und begründeten Antrags ausnahmsweise verlegt werden; der Antrag ist so früh wie möglich vor dem anberaumten Termin zu stellen.

(4) Die Kammer ist nicht verpflichtet, einen Verfahrensschritt einschließlich ihrer Entscheidung aufzuschieben, nur weil ein ordnungsgemäß geladener Teilnehmer in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend ist; dieser kann dann so behandelt werden, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen.

(5) Der Vorsitzende leitet die mündliche Verhandlung und stellt ihre faire, ordnungsgemäße und effiziente Durchführung sicher.

(6) Ist eine Sache in der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif, so stellt der Vorsitzende die abschließenden Anträge der mitwirkungsberechtigten Beteiligten fest und erklärt die sachliche Debatte für beendet. Nach Beendigung der sachlichen Debatte können die Beteiligten nichts mehr vorbringen, es sei denn, die Kammer beschließt, die Debatte wieder zu eröffnen.

Article 14
Oral proceedings

(1) If oral proceedings are to take place, the Board shall endeavour to ensure that the eligible parties have provided all relevant information and documents before the hearing.

(2) The Board's communication under Article 13 may draw attention to matters which seem to be of special significance, or to the fact that questions appear no longer to be contentious, or may contain other observations that may help concentration on essentials during the oral proceedings.

(3) A change of date for oral proceedings may exceptionally be allowed in the Board's discretion following receipt of a written and reasoned request made as far in advance of the appointed date as possible.

(4) The Board shall not be obliged to delay any step in the proceedings, including its decision, by reason only of the absence at the oral proceedings of any party duly summoned who may then be treated as relying only on its written case.

(5) The Chairman presides over the oral proceedings and ensures their fair, orderly and efficient conduct.

(6) When a case is ready for decision during oral proceedings, the Chairman shall state the final requests of the eligible parties and declare the debate closed. No submissions may be made by the parties after the closure of the debate unless the Board decides to re-open the debate.

Article 14
Procédures orales

(1) En cas de procédure orale, la Chambre s'efforce de faire en sorte que les parties habilitées à participer fournissent toutes les informations et tous les documents utiles avant l'audience.

(2) Dans la notification visée à l'article 13, la Chambre peut signaler les points qui semblent revêtir une importance particulière ou le fait que certaines questions ne semblent plus être litigieuses, ou y fait des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.

(3) La Chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale.

(4) La Chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures.

(5) Le président conduit la procédure orale et en garantit le déroulement équitable, régulier et efficace.

(6) Lorsque, dans une procédure orale, une affaire est en état d'être jugée, le président donne lecture des requêtes finales des parties habilitées à participer et prononce la clôture des débats. Aucun moyen ne peut être invoqué par les parties après la clôture des débats, sauf si la Chambre décide de rouvrir les débats.

(7) Die Kammer stellt sicher, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, sofern nicht besondere Umstände vorliegen. Vor dem Ende der mündlichen Verhandlung kann der Vorsitzende die Entscheidung bzw. Stellungnahme der Kammer verkünden.

Artikel 15 **Beteiligung von Dolmetschern**

Soweit erforderlich, sorgt der Vorsitzende der Kammer bei mündlichen Verhandlungen, Beweisaufnahmen und Beratungen der Kammer für Übersetzungen.

Artikel 16 **Beratung und Abstimmung**

(1) An einer Beratung nehmen nur die Mitglieder der Kammer teil; der Vorsitzende kann jedoch die Anwesenheit anderer Bediensteter zulassen. Die Beratungen sind geheim.

(2) Bei den Beratungen der Kammer äußert zuerst der Berichterstatter, dann ggf. der Mitberichterstatter und, wenn der Berichterstatter nicht der Vorsitzende ist, zuletzt der Vorsitzende seine Meinung.

(3) Die gleiche Reihenfolge gilt für Abstimmungen; auch wenn der Vorsitzende Berichterstatter ist, stimmt er zuletzt ab. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig.

Artikel 17 **Weiterleitung des Falles von der Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ an die Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ**

Kommt die Kammer in Verfahren gemäß Artikel 112a EPÜ in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ nach Beratung nicht einstimmig zu dem Ergebnis, dass der Antrag auf Überprüfung als offensichtlich unzulässig oder unbegründet zu verwerfen ist, so legt sie den Antrag unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Kammer in der Besetzung nach Regel 109 Absatz 2 b) EPÜ zur Entscheidung vor.

(7) The Board shall ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there are special reasons to the contrary. Before the oral proceedings are closed, the Board's decision or opinion may be announced orally by the Chairman.

Article 15 **Attendance of interpreters**

If required, the Chairman of the Board shall make arrangements for interpreting during oral proceedings, the taking of evidence or the deliberations of the Board.

Article 16 **Deliberation and voting**

(1) Only members of the Board shall participate in deliberations; the Chairman may, however, authorise other officers to attend. Deliberations shall be secret.

(2) During the deliberations between members of the Board, the opinion of the rapporteur shall be heard first, followed by that of the additional rapporteur if one has been appointed and, if the rapporteur is not the Chairman, the Chairman's last.

(3) If voting is necessary, votes shall be taken in the same sequence; even if the Chairman is the rapporteur, he shall vote last. Abstentions shall not be permitted.

Article 17 **Submission of case by the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(a), EPC to the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(b), EPC**

If, in proceedings under Article 112a EPC, the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(a), EPC fails after deliberation to reach the unanimous conclusion that the petition for review should be rejected as clearly inadmissible or unallowable, it shall submit the petition without delay and without comment as to its merit to the Board as composed under Rule 109, paragraph 2(b) EPC for decision.

(7) La Chambre fait en sorte que l'affaire examinée soit en état d'être jugée à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Avant la clôture de la procédure orale, le président peut prononcer la décision ou l'avis de la Chambre.

Article 15 **Participation d'interprètes**

En tant que de besoin, le président de la Chambre fait assurer la traduction, lors des procédures orales, des mesures d'instruction et des délibérations de la Chambre.

Article 16 **Délibéré et vote**

(1) Seuls les membres de la Chambre participent au délibéré ; toutefois, le président peut autoriser d'autres agents à y assister. Le délibéré est secret.

(2) Lors du délibéré, le rapporteur puis, le cas échéant, le corapporteur expriment leur opinion les premiers et le président en dernier, à moins qu'il ne soit lui-même rapporteur.

(3) Le même ordre est suivi s'il est nécessaire de voter, sauf si le président est également rapporteur, auquel cas il vote en dernier. Nul ne peut s'abstenir.

Article 17 **Transfert de l'affaire de la Chambre siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2a) CBE à celle siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE**

Si, après avoir délibéré dans des procédures visées à l'article 112bis CBE dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2a) CBE, la Chambre ne parvient pas à l'unanimité à la conclusion que la requête en révision doit être rejetée au motif qu'elle est manifestement irrecevable ou non fondée, elle soumet immédiatement ladite requête pour décision à la Chambre siégeant dans la formation prévue à la règle 109, paragraphe 2b) CBE, sans avis sur le fond.

Artikel 18**Begründung von Entscheidungen und Stellungnahmen**

(1) Vorbehaltlich Regel 109 Absatz 2 a) EPÜ entspricht die Entscheidung oder Stellungnahme der Kammer dem Votum der Mehrheit ihrer Mitglieder.

(2) In den Verfahren gemäß Artikel 112 EPÜ können in die Begründung der Entscheidung oder Stellungnahme auch die Erwägungen einer Minderheit aufgenommen werden, wenn die Kammermitglieder dem mehrheitlich zustimmen. Die Namen der diese Minderheit bildenden Mitglieder oder deren Anzahl dürfen nicht angegeben werden.

Artikel 19**Verbindlichkeit der Verfahrensordnung**

Diese Verfahrensordnung ist für die Große Beschwerdekammer verbindlich, soweit sie nicht zu einem mit dem Geist und Ziel des Übereinkommens unvereinbaren Ergebnis führt.

Artikel 20**Inkrafttreten**

Diese Verfahrensordnung tritt mit Inkrafttreten der revidierten Fassung des Europäischen Patentübereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am 6.11.2006

Für die Große Beschwerdekammer
Der Vorsitzende

Peter Messerli

Article 18**Reasons for the decision or opinion**

(1) Subject to Rule 109, paragraph 2(a), EPC the decision or opinion of the Board shall be in accordance with the votes of the majority of its members.

(2) In proceedings under Article 112 EPC, the reasons for such decision or opinion may also indicate the opinions held by a minority of the members if a majority of the members of the Board agrees. Neither the names of the members forming any such minority nor the size of such minority may be indicated.

Article 19**Binding nature of the Rules of Procedure**

These Rules of Procedure shall be binding upon the Enlarged Board of Appeal, provided that they do not lead to a situation which would be incompatible with the spirit and purpose of the Convention.

Article 20**Entry into force**

These Rules of Procedure shall enter into force upon entry into force of the revised text of the European Patent Convention in accordance with Article 8 of the Revision Act.

Done at Munich, 6.11.2006

For the Enlarged Board of Appeal
The Chairman

Peter Messerli

Article 18**Motifs de la décision ou de l'avis**

(1) Sous réserve des dispositions de la règle 109, paragraphe 2a) CBE, la décision ou l'avis rendu par la Chambre se fonde sur le vote de la majorité de ses membres.

(2) Sous réserve de l'accord d'une majorité des membres, les opinions autres émises par une minorité des membres peuvent, dans les procédures visées à l'article 112 CBE, également être mentionnées dans les motifs de ladite décision ou dudit avis. Ni les noms, ni le nombre des membres qui composent cette minorité ne sont mentionnés.

Article 19**Caractère contraignant du règlement de procédure**

Le présent règlement de procédure s'impose à la Grande Chambre de recours pour autant qu'il ne conduit pas à un résultat incompatible avec l'esprit et les objectifs de la Convention.

Article 20**Entrée en vigueur**

Le présent règlement de procédure prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 8 de l'Acte de révision.

Fait à Munich, le 6.11.2006

Pour la Grande Chambre de recours
Le Président

Peter Messerli

**I.2 VERFAHRENSORDNUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Beschluss des Verwaltungsrats
vom 25. Oktober 2007 zur
Genehmigung von Änderungen der
Verfahrensordnung der Beschwer-
dekammern des Europäischen
Patentamts (CA/D 35/07)**

ABI. EPA 2007, 536

DER VERWALTUNGSRAT DER
EUROPÄISCHEN PATENT-
ORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patent-
übereinkommen, insbesondere auf
Artikel 23 Absatz 4,

gestützt auf die am 12. September 2007
nach Regel 10 Absatz 3 der Ausfüh-
rungsordnung zum Europäischen
Patentübereinkommen erlassenen
Änderungen der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern,

nach Stellungnahme des Ausschusses
"Patentrecht",

BESCHLIESST:

Die Änderungen der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern im Anhang zu
diesem Beschluss werden genehmigt.

Geschehen zu München am
25. Oktober 2007

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

**I.2 RULES OF PROCEDURE OF
THE BOARDS OF APPEAL**

**Decision of the Administrative-
Council of 25 October 2007
approving amendments to the
Rules of Procedure of the Boards
of Appeal of the European Patent
Office (CA/D 35/07)**

OJ EPO 2007, 536

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
OF THE EUROPEAN PATENT
ORGANISATION,

Having regard to the European Patent
Convention, and in particular Article 23,
paragraph 4, thereof,

Having regard to the amendments to the
Rules of Procedure of the Boards of
Appeal, adopted on 12 September 2007
under Rule 10, paragraph 3, of the
Implementing Regulations to the
European Patent Convention,

Having regard to the opinion of the
Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

The amendments to the Rules of
Procedure of the Boards of Appeal,
as shown in the Annex to this decision,
are hereby approved.

Done at Munich, 25 October 2007

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

**I.2 REGLEMENT DE PROCEDURE
DES CHAMBRES DE RECOURS**

**Décision du Conseil d'administra-
tion du 25 octobre 2007 approu-
vant les modifications du
règlement de procédure des
chambres de recours de l'Office
européen des brevets (CA/D 35/07)**

JO OEB 2007, 536

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ORGANISATION EUROPEENNE DES
BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen,
et notamment son article 23, para-
graphe 4,

vu les modifications du règlement de
procédure des chambres de recours,
arrêtées le 12 septembre 2007 confor-
mément à la règle 10, paragraphe 3 du
règlement d'exécution de la Convention
sur le brevet européen,

vu l'avis du Comité "droit des brevets",

DECIDE :

Les modifications apportées au règle-
ment de procédure des chambres de
recours, qui figurent en annexe à la
présente décision, sont approuvées.

Fait à Munich, le 25 octobre 2007

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

ANHANG**Beschluss**

Änderung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ABI. EPA 1983, 7 in der Fassung von ABI. EPA 1989, 361, ABI. EPA 2000, 316, ABI. EPA 2003, 61, ABI. EPA 2003, 89 und ABI. EPA 2004, 541

Das Präsidium beschließt hiermit nach Regel 10 Absatz 3 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen die Änderung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern. Die so geänderte Verfahrensordnung lautet wie folgt:

Artikel 1¹**Geschäftsverteilung und Besetzung**

(1) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres stellt das in Regel 12 Absatz 4 EPÜ erwähnte Präsidium einen Geschäftsverteilungsplan auf, nach dem alle Beschwerden, die im Laufe des Jahres eingereicht werden, auf die Beschwerdekammern verteilt und die Mitglieder und deren Vertreter bestimmt werden, die in den einzelnen Kammern tätig werden können. Der Plan kann im Laufe des Jahres geändert werden.

(2) Der Vorsitzende jeder Beschwerdekammer bestimmt nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans die Zusammensetzung der Kammer im Einzelfall.

Artikel 2**Vertretung der Mitglieder**

(1) Vertretungsgründe sind Verhinderungsgründe, wie insbesondere Krankheit, Arbeitsüberlastung und unvermeidbare Verpflichtungen.

(2) Will ein Mitglied vertreten werden, so unterrichtet es den Vorsitzenden der betreffenden Kammer unverzüglich von seiner Verhinderung.

¹ Siehe hierzu auch die Mitteilungen der Beschwerdekammern in der Beilage zum ABI. EPA 1/2010.

ANNEX**Decision**

Amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, OJ EPO 1983, 7 as amended in OJ EPO 1989, 361, OJ EPO 2000, 316, OJ EPO 2003, 61, OJ EPO 2003, 89 and OJ EPO 2004, 541

In accordance with Rule 10, paragraph 3, of the Implementing Regulations to the European Patent Convention, the Presidium amends the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. These amended Rules of Procedure read as follows:

Article 1¹**Business distribution and composition**

(1) The Presidium referred to in Rule 12, paragraph 4, EPC, shall before the beginning of each working year draw up a business distribution scheme for the distribution among the Boards of Appeal of all appeals that may be filed during the year, designating the members who may serve on each Board and their respective alternates. The scheme may be amended during the working year.

(2) The Chairman of each Board of Appeal shall determine the composition of the Board for each particular case in accordance with the business distribution scheme.

Article 2**Replacement of members**

(1) Members shall be replaced by alternates if they are prevented from participating, particularly as a result of sickness, excessive workload, and commitments which cannot be avoided.

(2) Any member requesting to be replaced by an alternate shall inform the Chairman of the Board concerned of his unavailability without delay.

¹ See also Information from the Boards of Appeal in Supplement to OJ EPO 1/2010.

ANNEXE**Décision**

Modifications apportées au règlement de procédure des chambres de recours, JO OEB 1983, 7 tel que modifié dans le JO OEB 1989, 361, le JO OEB 2000, 316, le JO OEB 2003, 61, le JO OEB 2003, 89 et le JO OEB 2004, 541

En vertu de la règle 10, paragraphe 3 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen, le Praesidium a décidé de modifier le règlement de procédure des chambres de recours. La version modifiée de celui-ci est désormais la suivante :

Article premier¹**Répartition des affaires et composition**

(1) Avant le début de chaque année d'activité, le Praesidium prévu à la règle 12, paragraphe 4 CBE, établit un plan de répartition entre les chambres de recours de tous les recours pouvant être formés pendant l'année ; ce plan désigne les personnes susceptibles de siéger dans chaque chambre ainsi que leurs suppléants. Il peut être modifié en cours d'année.

(2) Le président de chaque Chambre de recours détermine dans chaque cas particulier la composition de la Chambre conformément au plan de répartition des affaires.

Article 2**Remplacement des membres**

(1) Les motifs de remplacement sont l'empêchement et notamment la maladie, la surcharge de travail et les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire.

(2) Tout membre demandant à être remplacé par un suppléant informe sans retard son président de chambre de son empêchement.

¹ Cf. aussi les Communications des chambres de recours dans le Supplément au JO OEB 1/2010.

(3) Der Vorsitzende der Kammer kann ein anderes Mitglied der Kammer nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans vertretungsweise zum Vorsitzenden für eine bestimmte Beschwerde bestimmen.

Artikel 3 **Ausschließung und Ablehnung**

(1) Das Verfahren nach Artikel 24 Absatz 4 EPÜ ist auch anzuwenden, wenn eine Kammer von einem möglichen Ausschließungsgrund auf andere Weise als von dem Mitglied oder einem Beteiligten Kenntnis erhält.

(2) Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, sich zu dem Ausschließungsgrund zu äußern.

(3) Vor der Entscheidung über die Ausschließung des Mitglieds wird das Verfahren in der Sache nicht weitergeführt.

Artikel 4 **Kontrolle des Verfahrens**

(1) Der Vorsitzende bestimmt für jede Beschwerde ein Mitglied der Kammer oder sich selbst für die Prüfung, ob die Beschwerde zulässig ist.

(2) Der Vorsitzende oder ein von ihm bestimmtes Mitglied stellt sicher, dass die Beteiligten diese Verfahrensordnung und die Anweisungen der Kammer befolgen und schlägt hierfür geeignete Maßnahmen vor.

Artikel 5 **Berichterstatter**

(1) Der Vorsitzende der Kammer bestimmt für jede Beschwerde eines der Mitglieder der Kammer oder sich selbst als Berichterstatter. Der Vorsitzende kann einen Mitberichterstatter bestimmen, wenn dies im Hinblick auf den Beschwerdegegenstand zweckmäßig erscheint.

(2) Ist ein Mitberichterstatter bestimmt worden, so werden die in den Absätzen 3 bis 5 vorgesehenen Maßnahmen vorbehaltlich einer Anordnung des Vorsitzenden gemeinsam vom Berichterstatter und dem Mitberichterstatter getroffen.

(3) The Chairman of the Board may designate another member of the Board to replace him or her as Chairman in a particular appeal in accordance with the business distribution scheme.

Article 3 **Exclusion and objection**

(1) If a Board has knowledge of a possible reason for exclusion or objection which does not originate from a member himself or from any party to the proceedings, then the procedure of Article 24, paragraph 4, EPC shall be applied.

(2) The member concerned shall be invited to present his comments as to whether there is a reason for exclusion.

(3) Before a decision is taken on the exclusion of the member, there shall be no further proceedings in the case.

Article 4 **Procedural compliance**

(1) The Chairman shall for each appeal designate a member of the Board or himself to consider the admissibility of the appeal.

(2) The Chairman or a member designated by him shall ensure that the parties comply with these Rules and with directions of the Board and shall propose action to be taken as appropriate.

Article 5 **Rapporteurs**

(1) The Chairman of each Board shall for each appeal designate a member of his Board, or himself, as rapporteur. If appropriate in the light of the subject-matter of the case, the Chairman may designate an additional rapporteur.

(2) If an additional rapporteur is appointed, the steps referred to in paragraphs 3 to 5 shall be taken by the rapporteur and additional rapporteur jointly unless the Chairman directs otherwise.

(3) Le président de la chambre peut, conformément au plan de répartition des affaires, désigner un autre membre de la chambre pour le remplacer dans un recours donné.

Article 3 **Récusation**

(1) Si une chambre a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres autrement que par ce dernier ou par l'une des parties, l'article 24, paragraphe 4 CBE s'applique.

(2) Le membre intéressé est invité à donner son avis sur le motif de récusation allégué.

(3) La procédure relative à l'affaire n'est pas poursuivie avant qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation.

Article 4 **Respect de la procédure**

(1) Dans chaque cas, le président désigne un membre de la chambre ou lui-même pour examiner si le recours est recevable.

(2) Le président, ou un membre désigné par lui, veille à ce que les parties se conforment au présent règlement ainsi qu'aux ordonnances de la chambre relatives à des questions de procédure et, le cas échéant, il propose à la chambre toute mesure utile.

Article 5 **Rapporteurs**

(1) Le président de chaque chambre désigne pour chaque recours l'un des membres de sa chambre ou lui-même pour assumer les fonctions de rapporteur. Si cela est approprié eu égard à l'objet de l'affaire, le président peut désigner un corapporteur.

(2) Si un corapporteur a été désigné, les mesures prévues aux paragraphes 3 à 5 sont prises conjointement par le rapporteur et le corapporteur, sous réserve des directives du président.

(3) Der Berichtersteller führt eine vorläufige Untersuchung der Beschwerde durch und kann vorbehaltlich einer Anordnung des Vorsitzenden der Kammer Bescheide an die Beteiligten abfassen. Die Bescheide werden vom Berichtersteller im Auftrag der Kammer unterzeichnet.

(4) Der Berichtersteller bereitet die Sitzungen und mündlichen Verhandlungen der Kammer vor.

(5) Der Berichtersteller entwirft die Entscheidungen.

(6) Ist der Berichtersteller oder der Mitberichtersteller der Ansicht, dass seine Kenntnisse der Verfahrenssprache für die Abfassung von Bescheiden und Entscheidungen nicht ausreichen, so kann er diese in einer anderen Amtssprache entwerfen. Die Entwürfe werden vom Europäischen Patentamt in die Verfahrenssprache übersetzt; die Übersetzungen werden von dem Berichtersteller oder von einem anderen Mitglied der Kammer überprüft.

Artikel 6 Geschäftsstellen

(1) Bei den Beschwerdekammern werden Geschäftsstellen eingerichtet, deren Aufgaben von Geschäftsstellenbeamten wahrgenommen werden. Einer der Geschäftsstellenbeamten wird zum Leiter der Geschäftsstellen bestellt.

(2) Das in Regel 12 Absatz 1 EPÜ erwähnte Präsidium kann den Geschäftsstellenbeamten Aufgaben übertragen, die technisch und rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, wie insbesondere Aufgaben betreffend Akteneinsicht, Ladung, Zustellung oder Gewährung von Weiterbehandlung.

(3) Der Geschäftsstellenbeamte legt dem Vorsitzenden der Kammer zu jeder neu eingegangenen Beschwerde einen Bericht über die Zulässigkeit der Beschwerde vor.

(4) Niederschriften über mündliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen werden vom Geschäftsstellenbeamten oder von einem anderen Bediensteten des Amtes, den der Vorsitzende dafür bestimmt, angefertigt.

(3) The rapporteur shall carry out a preliminary study of the appeal and may prepare communications to the parties subject to the direction of the Chairman of the Board. Communications shall be signed by the rapporteur on behalf of the Board.

(4) The rapporteur shall make the preparations for meetings of the Board and for oral proceedings.

(5) The rapporteur shall draft decisions.

(6) If a rapporteur or additional rapporteur considers that his knowledge of the language of the proceedings is insufficient for drafting communications or decisions, he may draft these in one of the other official languages. His drafts shall be translated by the European Patent Office into the language of the proceedings and the translations shall be checked by the rapporteur or by another member of the Board concerned.

Article 6 Registries

(1) Registries shall be established for the Boards of Appeal. Registrars shall be responsible for the discharge of the functions of the Registries. One of the Registrars shall be designated Senior Registrar.

(2) The Praesidium referred to in Rule 12, paragraph 1, EPC may entrust to the Registrars the execution of functions which involve no technical or legal difficulties, in particular in relation to arranging for inspection of files, issuing summonses to oral proceedings and notifications and granting requests for further processing of applications.

(3) The Registrar shall report to the Chairman of the Board concerned on the admissibility of each newly filed appeal.

(4) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up by the Registrar or such other employee of the Office as the Chairman may designate.

(3) Le rapporteur fait une étude préliminaire du recours et, le cas échéant, rédige sous la direction du président de chambre les notifications aux parties. Le rapporteur signe ces notifications au nom de la chambre.

(4) Le rapporteur prépare les réunions internes de la chambre et les procédures orales.

(5) Le rapporteur rédige les projets de décisions.

(6) Si un rapporteur ou le corapporteur estime que sa connaissance de la langue de la procédure n'est pas suffisante pour rédiger des projets de notifications et de décisions, il peut les rédiger dans une autre des langues officielles. L'Office européen des brevets traduit les projets dans la langue de la procédure et le rapporteur ou un autre membre de la chambre vérifie les traductions.

Article 6 Greffes

(1) Des greffes sont institués auprès des chambres de recours. Les attributions correspondantes sont exercées par des greffiers. L'un des greffiers est désigné comme greffier en chef.

(2) Le Praesidium prévu à la règle 12, paragraphe 1 CBE peut confier aux greffiers des tâches ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, notamment celles concernant l'ouverture des dossiers à l'inspection publique, les citations, les significations ou les autorisations de poursuite de la procédure.

(3) Le greffier présente au président de la chambre concernée un rapport sur la recevabilité de chaque nouveau recours introduit.

(4) Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier ou par tout autre agent de l'Office désigné par le président de la chambre concernée.

Artikel 7 **Beteiligung von Dolmetschern**

Soweit erforderlich, sorgt der Vorsitzende der Kammer bei mündlichen Verhandlungen, Beweisaufnahmen und Beratungen der Kammer für Übersetzungen.

Artikel 8 **Änderung in der Zusammensetzung der Kammer**

(1) Ändert sich die Zusammensetzung einer Kammer nach einer mündlichen Verhandlung, so werden die Beteiligten unterrichtet, dass auf Antrag eine erneute mündliche Verhandlung vor der Kammer in ihrer neuen Zusammensetzung stattfindet. Eine erneute mündliche Verhandlung findet auch dann statt, wenn das neue Mitglied dies beantragt und die übrigen Mitglieder der Kammer damit einverstanden sind.

(2) Jedes neue Mitglied ist an bereits getroffene Zwischenentscheidungen wie die übrigen Mitglieder gebunden.

(3) Ist ein Mitglied der Kammer nach einer Endentscheidung verhindert, so wird es nicht ersetzt. Ist der Vorsitzende verhindert, so unterzeichnet in seinem Auftrag das im Rahmen der Beschwerdekammern dienstälteste Mitglied der Kammer und bei gleichem Dienstalter das älteste Mitglied.

Artikel 9 **Erweiterung einer Beschwerdekammer**

Ist eine Beschwerdekammer, die sich aus zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied zusammensetzt, der Meinung, dass die Art der Beschwerde es erfordert, dass sich die Beschwerdekammer aus drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern zusammensetzt, so entscheidet die Kammer hierüber zu dem frühestmöglichen Zeitpunkt bei der Prüfung der Beschwerde.

Article 7 **Attendance of interpreters**

If required, the Chairman of any Board shall make arrangements for interpretation during oral proceedings, the taking of evidence or the deliberations of his Board.

Article 8 **Change in the composition of the Board**

(1) If the composition of a Board is changed after oral proceedings, the parties to the proceedings shall be informed that, at the request of any party, fresh oral proceedings shall be held before the Board in its new composition. Fresh oral proceedings shall also be held if so requested by the new member and if the other members of the Board concerned have given their agreement.

(2) Each new member shall be bound to the same extent as the other members by an interim decision which has already been taken.

(3) If, when a Board has already reached a final decision, a member is unable to act, he shall not be replaced by an alternate. If the Chairman is unable to act, the member of the Board concerned having the longer or longest service on the Boards of Appeal, or in the case where members have the same length of service, the elder or eldest member, shall sign the decision on behalf of the Chairman.

Article 9 **Enlargement of a Board of Appeal**

If a Board of Appeal consisting of two technically qualified members and one legally qualified member considers that the nature of the appeal requires that the Board should consist of three technically qualified members and two legally qualified members, the decision to enlarge the Board shall be taken at the earliest possible stage in the examination of that appeal.

Article 7 **Participation d'interprètes**

Le cas échéant, le président fait assurer la traduction lors des débats oraux, des mesures d'instruction et des délibérations de la chambre.

Article 8 **Modification de la composition des chambres**

(1) Si la composition d'une chambre est modifiée après une procédure orale, les parties sont informées que, si l'une d'elles le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant la chambre dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre de la chambre si les autres sont d'accord.

(2) Chaque nouveau membre de la chambre est lié, au même titre que les autres, par les décisions interlocutoires déjà prises.

(3) Si l'un des membres d'une chambre a un empêchement alors que la chambre a déjà pris une décision finale, il n'est pas remplacé. S'il s'agit du président de la chambre, la décision est signée, au lieu et place de celui-ci, par le membre de la chambre le plus ancien dans les chambres de recours; à égalité d'ancienneté, c'est le plus âgé qui signe.

Article 9 **Elargissement des chambres de recours**

Si une chambre de recours composée de deux membres techniciens et d'un membre juriste considère que la nature d'un recours lui impose une composition élargie à trois membres techniciens et deux membres juristes, elle doit prendre au plus tôt la décision d'élargissement.

Artikel 10**Verbindung von Beschwerdeverfahren**

(1) Sind gegen eine Entscheidung mehrere Beschwerden eingelegt, so werden sie im selben Verfahren behandelt.

(2) Sind Beschwerden gegen verschiedene Entscheidungen eingelegt worden und ist für deren Behandlung eine Kammer in der gleichen Zusammensetzung zuständig, so kann diese Kammer diese Beschwerden mit Zustimmung der Beteiligten in einem gemeinsamen Verfahren behandeln.

Artikel 11**Zurückverweisung an die erste Instanz**

Eine Kammer verweist die Angelegenheit an die erste Instanz zurück, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, dass besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen.

Artikel 12**Grundlage des Verfahrens**

(1) Dem Beschwerdeverfahren liegen zugrunde

a) die Beschwerde und die Beschwerdebegründung nach Artikel 108 EPÜ;

b) in Fällen mit mehr als einem Beteiligten alle schriftlichen Erwidern des bzw. der anderen Beteiligten, die innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Beschwerdebegründung einzureichen sind;

c) Mitteilungen der Kammer und Antworten hierauf, die gemäß den Anweisungen der Kammer eingereicht worden sind.

(2) Die Beschwerdebegründung und die Erwiderung müssen den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Sie müssen deutlich und knapp angeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung

Article 10**Consolidation of appeal proceedings**

(1) If several appeals are filed from a decision, these appeals shall be considered in the same proceedings.

(2) If appeals are filed from separate decisions and all the appeals are designated to be examined by one Board in a common composition, that Board may deal with those appeals in consolidated proceedings with the consent of the parties.

Article 11**Remission to the department of first instance**

A Board shall remit a case to the department of first instance if fundamental deficiencies are apparent in the first instance proceedings, unless special reasons present themselves for doing otherwise.

Article 12**Basis of Proceedings**

(1) Appeal proceedings shall be based on

(a) the notice of appeal and statement of grounds of appeal filed pursuant to Article 108 EPC;

(b) in cases where there is more than one party, any written reply of the other party or parties to be filed within four months of notification of the grounds of appeal;

(c) any communication sent by the Board and any answer thereto filed pursuant to directions of the Board.

(2) The statement of grounds of appeal and the reply shall contain a party's complete case. They shall set out clearly and concisely the reasons why it is requested that the decision under appeal be reversed, amended or upheld, and

Article 10**Jonction de procédures de recours**

(1) Si plusieurs recours ont été formés contre une même décision, ils sont examinés au cours d'une même procédure.

(2) Si des recours ont été formés contre différentes décisions et si tous ces recours doivent être examinés par une même formation de la chambre, celle-ci peut, avec l'accord des parties, instruire ces recours au cours d'une procédure commune.

Article 11**Renvoi à la première instance**

Lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la chambre renvoie l'affaire à cette instance à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Article 12**Fondement de la procédure**

(1) La procédure de recours se fonde :

a) sur l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours déposés conformément à l'article 108 CBE ;

b) lorsqu'il y a plusieurs parties, sur toute réponse écrite de l'autre ou des autres parties qui devra être produite dans un délai de quatre mois à compter de la signification des motifs du recours;

c) sur toute notification envoyée par la chambre et toute réponse à celle-ci produite conformément aux ordonnances de la chambre.

(2) Le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ils doivent présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou

aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen, und sollen ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen. Alle Unterlagen, auf die Bezug genommen wird, sind

a) als Anlagen beizufügen, soweit es sich nicht um im Zuge des Erteilungs-, Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens bereits eingereichte Unterlagen oder vom Amt in diesen Verfahren erstellte oder eingeführte Schriftstücke handelt;

b) jedenfalls einzureichen, soweit die Kammer dazu im Einzelfall auffordert.

(3) Vorbehaltlich der Artikel 113 und 116 EPÜ kann die Kammer nach Einreichung der Beschwerdebegründung bzw. in Fällen mit mehr als einem Beteiligten nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 Buchstabe b jederzeit über die Sache entscheiden.

(4) Unbeschadet der Befugnis der Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können oder dort nicht zugelassen worden sind, wird das gesamte Vorbringen der Beteiligten nach Absatz 1 von der Kammer berücksichtigt, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse nach Absatz 2 erfüllt.

(5) Fristen können nach dem Ermessen der Kammer nach Eingang eines schriftlichen und begründeten Antrags ausnahmsweise verlängert werden.

Artikel 13 Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten

(1) Es steht im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung seiner Beschwerdebegründung oder Erwidern zuzulassen und zu berücksichtigen. Bei der Ausübung des Ermessens werden insbesondere die Komplexität des neuen Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigt.

should specify expressly all the facts, arguments and evidence relied on. All documents referred to shall be

(a) attached as annexes insofar as they have not already been filed in the course of the grant, opposition or appeal proceedings or produced by the Office in said proceedings;

(b) filed in any event to the extent that the Board so directs in a particular case.

(3) Subject to Articles 113 and 116 EPC the Board may decide the case at any time after filing of the statement of grounds of appeal or, in cases where there is more than one party, after the expiry of the time limit in (1)(b).

(4) Without prejudice to the power of the Board to hold inadmissible facts, evidence or requests which could have been presented or were not admitted in the first-instance proceedings, everything presented by the parties under (1) shall be taken into account by the Board if and to the extent it relates to the case under appeal and meets the requirements in (2).

(5) Extension of time limits may exceptionally be allowed in the Board's discretion following receipt of a written and reasoned request.

Article 13 Amendment to a party's case

(1) Any amendment to a party's case after it has filed its grounds of appeal or reply may be admitted and considered at the Board's discretion. The discretion shall be exercised in view of inter alia the complexity of the new subject-matter submitted, the current state of the proceedings and the need for procedural economy.

de confirmer la décision attaquée, et doivent exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués. Tous les documents auxquels il est fait référence doivent

a) être joints en annexe dans la mesure où il ne s'agit pas de documents déjà déposés lors de la procédure de délivrance, d'opposition ou de recours, ou produits par l'Office lors de ces procédures ;

b) en tout état de cause être déposés dans la mesure où la chambre le demande dans un cas particulier.

(3) Sous réserve des articles 113 et 116 CBE, la chambre peut statuer sur l'affaire à tout moment après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou, lorsqu'il y a plusieurs parties, après l'expiration du délai visé au paragraphe 1, lettre b.

(4) Sans préjudice du pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance, tout élément présenté par les parties, conformément au paragraphe 1, sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il concerne l'affaire faisant l'objet du recours et remplit les conditions visées au paragraphe 2.

(5) La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, prolonger à titre exceptionnel un délai sur réception d'une requête écrite et motivée.

Article 13 Modification des moyens invoqués par une partie

(1) L'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure.

(2) Die anderen Beteiligten sind berechtigt, zu geändertem Vorbringen Stellung zu nehmen, das von der Kammer nicht von Amts wegen als unzulässig erachtet worden ist.

(3) Änderungen des Vorbringens werden nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Artikel 14 Beiträge

Die Artikel 12 und 13 gelten entsprechend für Beiträge, die während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens erklärt werden.

Artikel 15 Mündliche Verhandlungen

(1) Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen, so kann die Kammer eine Mitteilung erlassen, in der auf Punkte, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, oder auf die Tatsache hingewiesen wird, dass bestimmte Fragen offenbar nicht mehr strittig sind; die Mitteilung kann auch andere Bemerkungen enthalten, die es erleichtern, die mündliche Verhandlung auf das Wesentliche zu konzentrieren.

(2) Eine mündliche Verhandlung kann nach dem Ermessen der Kammer nach Eingang eines schriftlichen und begründeten Antrags ausnahmsweise verlegt werden; der Antrag ist so früh wie möglich vor dem anberaumten Termin zu stellen.

(3) Die Kammer ist nicht verpflichtet, einen Verfahrensschritt einschließlich ihrer Entscheidung aufzuschieben, nur weil ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht anwesend ist; dieser kann dann so behandelt werden, als stütze er sich lediglich auf sein schriftliches Vorbringen.

(4) Der Vorsitzende leitet die mündliche Verhandlung und stellt ihre faire, ordnungsgemäße und effiziente Durchführung sicher.

(2) Other parties shall be entitled to submit their observations on any amendment not held inadmissible by the Board ex officio.

(3) Amendments sought to be made after oral proceedings have been arranged shall not be admitted if they raise issues which the Board or the other party or parties cannot reasonably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings.

Article 14 Interventions

Articles 12 and 13 shall apply mutatis mutandis to interventions commenced while an appeal is pending.

Article 15 Oral Proceedings

(1) If oral proceedings are to take place, the Board may send a communication drawing attention to matters which seem to be of special significance, or to the fact that questions appear no longer to be contentious, or containing other observations that may help concentration on essentials during the oral proceedings.

(2) A change of date for oral proceedings may exceptionally be allowed in the Board's discretion following receipt of a written and reasoned request made as far in advance of the appointed date as possible.

(3) The Board shall not be obliged to delay any step in the proceedings, including its decision, by reason only of the absence at the oral proceedings of any party duly summoned who may then be treated as relying only on its written case.

(4) The Chairman presides over the oral proceedings and ensures their fair, orderly and efficient conduct.

(2) Les autres parties ont le droit de présenter des observations sur toute modification que la chambre n'a pas considérée irrecevable d'office.

(3) Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

Article 14 Interventions

Les articles 12 et 13 s'appliquent mutatis mutandis aux interventions formées pendant que le recours est en instance.

Article 15 Procédure orale

(1) En cas de procédure orale, la chambre peut envoyer aux parties une notification dans laquelle elle leur signale les points qui semblent revêtir une importance particulière ou ceux qui ne semblent plus être litigieux, ou y fait des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.

(2) La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer à titre exceptionnel la date d'une procédure orale sur requête écrite et motivée. Cette requête doit être présentée aussitôt que possible avant la date fixée pour la procédure orale.

(3) La chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures.

(4) Le président conduit la procédure orale et en garantit le déroulement équitable, régulier et efficace.

(5) Ist eine Sache in der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif, so stellt der Vorsitzende die abschließenden Anträge der Beteiligten fest und erklärt die sachliche Debatte für beendet. Nach Beendigung der sachlichen Debatte können die Beteiligten nichts mehr vorbringen, es sei denn, die Kammer beschließt, die Debatte wieder zu eröffnen.

(6) Die Kammer stellt sicher, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, sofern nicht besondere Umstände vorliegen. Vor dem Ende der mündlichen Verhandlung kann der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer verkünden.

Artikel 16 Kosten

(1) Vorbehaltlich Artikel 104 Absatz 1 EPÜ kann die Kammer auf Antrag anordnen, dass ein Beteiligter die Kosten eines anderen Beteiligten teilweise oder ganz zu tragen hat. Unbeschadet des Ermessens der Kammer gehören hierzu die Kosten, die entstanden sind durch

a) Änderungen gemäß Artikel 13 am Vorbringen eines Beteiligten gemäß Artikel 12 Absatz 1;

b) Fristverlängerung;

c) Handlungen oder Unterlassungen, die die rechtzeitige und effiziente Durchführung der mündlichen Verhandlung beeinträchtigen;

d) Nichtbeachtung einer Anweisung der Kammer;

e) Verfahrensmissbrauch.

(2) Bei den Kosten, deren Erstattung angeordnet wird, kann es sich um die Gesamtheit oder einen Teil der dem Berechtigten erwachsenen Kosten handeln; sie können unter anderem als Prozentsatz oder als bestimmter Betrag angegeben werden. In letzterem Fall ist die Entscheidung der Kammer unanfechtbar im Sinne des Artikels 104 Absatz 3 EPÜ. Zu den Kosten, deren

(5) When a case is ready for decision during oral proceedings, the Chairman shall state the final requests of the parties and declare the debate closed. No submissions may be made by the parties after the closure of the debate unless the Board decides to re-open the debate.

(6) The Board shall ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there are special reasons to the contrary. Before the oral proceedings are closed, the decision may be announced orally by the Chairman.

Article 16 Costs

(1) Subject to Article 104, paragraph 1, EPC, the Board may on request order a party to pay some or all of another party's costs which shall, without limiting the Board's discretion, include those incurred by any

(a) amendment pursuant to Article 13 to a party's case as filed pursuant to Article 12, paragraph 1;

(b) extension of a time limit;

(c) acts or omissions prejudicing the timely and efficient conduct of oral proceedings;

(d) failure to comply with a direction of the Board;

(e) abuse of procedure.

(2) The costs ordered to be paid may be all or part of those incurred by the receiving party and may inter alia be expressed as a percentage or as a specific sum. In the latter event, the Board's decision shall be a final decision for the purposes of Article 104, paragraph 3, EPC. The costs ordered may include costs charged to a party by its professional representative, costs

(5) Lorsque, dans une procédure orale une affaire est en état d'être jugée, le président donne lecture des requêtes finales des parties et prononce la clôture des débats. Aucun moyen ne peut être invoqué par les parties après la clôture des débats, sauf si la chambre décide de rouvrir les débats.

(6) La chambre fait en sorte que l'affaire examinée soit en état d'être jugée à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. Avant la clôture de la procédure orale, le président peut prononcer la décision de la chambre.

Article 16 Frais

(1) Sous réserve de l'article 104, paragraphe 1 CBE, la chambre peut, sur requête, ordonner à une partie de rembourser tout ou partie des frais exposés par une autre partie. Ces frais comprennent, sans que le pouvoir d'appréciation de la chambre ne s'en trouve limité, les frais occasionnés notamment par :

a) toute modification, en vertu de l'article 13, des moyens invoqués par une partie conformément à l'article 12, paragraphe 1 ;

b) toute prolongation d'un délai ;

c) tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder ;

d) tout manquement à une ordonnance de la chambre ;

e) tout abus de procédure.

(2) Les frais dont le remboursement est ordonné peuvent comprendre tout ou partie des frais exposés par la partie bénéficiaire et peuvent, entre autres, être exprimés en pourcentage ou sous la forme d'un montant défini. Dans ce dernier cas, la décision de la chambre est une décision finale aux fins de l'article 104, paragraphe 3 CBE. Les frais dont le remboursement est ordonné

Erstattung angeordnet werden kann, gehören Kosten, die einem Beteiligten von seinem zugelassenen Vertreter in Rechnung gestellt worden sind, Kosten, die einem Beteiligten selbst unabhängig davon erwachsen sind, ob er durch einen zugelassenen Vertreter vertreten wurde, und Kosten für Zeugen oder Sachverständige, die ein Beteiligter getragen hat; die Erstattung beschränkt sich auf notwendige und angemessene Aufwendungen.

Artikel 17
Unterrichtung der Beteiligten

(1) Im schriftlichen Abschnitt des Verfahrens erfolgen Antworten auf Anträge und Anweisungen zu Verfahrensfragen in Form von Mitteilungen.

(2) Hält die Kammer es für zweckmäßig, den Beteiligten ihre Ansicht über die Beurteilung sachlicher oder rechtlicher Fragen mitzuteilen, so hat das so zu geschehen, dass die Mitteilung nicht als bindend für die Kammer verstanden werden kann.

Artikel 18
Äußerungsrecht des Präsidenten des Europäischen Patentamts

Die Kammer kann den Präsidenten des Europäischen Patentamts von Amts wegen oder auf dessen schriftlichen, begründeten Antrag auffordern, sich zu Fragen von allgemeinem Interesse, die sich im Rahmen eines vor der Kammer anhängigen Verfahrens stellen, schriftlich oder mündlich zu äußern. Die Beteiligten sind berechtigt, zu diesen Äußerungen Stellung zu nehmen.

Artikel 19
Beratung und Abstimmung

(1) Sind nicht alle Mitglieder der Kammer der gleichen Ansicht über die zu treffende Entscheidung, so findet eine Beratung statt. An der Beratung nehmen nur die Mitglieder der Kammer teil; der Vorsitzende kann jedoch die Anwesenheit anderer Bediensteter zulassen. Die Beratungen sind geheim.

incurred by a party itself whether or not acting through a professional representative, and the costs of witnesses or experts paid by a party but shall be limited to costs necessarily and reasonably incurred.

Article 17
Communications to the parties

(1) In the written phase of proceedings, replies to requests and directions on matters of procedure shall be given by means of communications.

(2) If a Board deems it expedient to communicate with the parties regarding a possible appreciation of substantive or legal matters, such communication shall be made in such a way as not to imply that the Board is in any way bound by it.

Article 18
EPO President's right to comment

The Board may, on its own initiative or at the written, reasoned request of the President of the European Patent Office, invite him to comment in writing or orally on questions of general interest which arise in the course of proceedings pending before it. The parties shall be entitled to submit their observations on the President's comments.

Article 19
Deliberation and voting

(1) If the members of a Board are not all of the same opinion, the Board shall meet to deliberate regarding the decision to be taken. Only members of the Board shall participate in the deliberations; the Chairman may, however, authorise other officers to attend. Deliberations shall be secret.

peuvent comprendre les honoraires du mandataire agréé d'une partie, les frais exposés par une partie elle-même, et ce, qu'elle agisse ou non par l'intermédiaire d'un mandataire agréé, ainsi que les frais des témoins ou experts payés par une partie, étant toutefois entendu que ces frais sont limités à ceux qu'il a été nécessaire d'engager, dans la limite du raisonnable.

Article 17
Information des parties

(1) Au cours de la phase écrite de la procédure, les réponses aux requêtes et les ordonnances relatives à des questions de procédure sont communiquées par voie de notification.

(2) Si une chambre considère qu'il est souhaitable d'informer les parties de la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de ce fait ou de droit, elle le fait de telle manière que cette indication ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.

Article 18
Droit du Président de l'OEB de présenter des observations

La chambre peut, à son initiative ou sur demande écrite et motivée du Président de l'Office européen des brevets, inviter celui-ci à présenter par écrit ou oralement ses observations sur des questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elle. Les parties ont le droit de prendre position au sujet de ces observations.

Article 19
Délibéré et vote

(1) Si les membres d'une chambre ne sont pas tous du même avis sur la décision à prendre, ils se réunissent pour délibérer. Seuls les membres de la chambre participent à la délibération ; toutefois, le président peut autoriser d'autres agents à y assister. Cette délibération est secrète.

(2) Bei den Beratungen der Kammer äußert zuerst der Berichtersteller, dann ggf. der Mitberichtersteller und, wenn der Berichtersteller nicht der Vorsitzende ist, zuletzt der Vorsitzende seine Meinung.

(3) Die gleiche Reihenfolge gilt für Abstimmungen; auch wenn der Vorsitzende Berichtersteller ist, stimmt er zuletzt ab. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig.

Artikel 20
Abweichung von einer früheren Entscheidung einer Kammer oder von den Richtlinien

(1) Hält es eine Kammer für notwendig, von einer Auslegung oder Erläuterung des Übereinkommens abzuweichen, die in einer früheren Entscheidung einer Kammer enthalten ist, so ist dies zu begründen, es sei denn, dass diese Begründung mit einer früheren Stellungnahme oder der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in Einklang steht. Der Präsident des Europäischen Patentamts wird hierüber unterrichtet.

(2) Legt eine Kammer in einer Entscheidung das Übereinkommen anders aus, als es in den Richtlinien vorgesehen ist, so begründet sie dies, wenn ihrer Meinung nach diese Begründung zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann.

Artikel 21
Abweichung von einer Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer

Will eine Kammer von einer Auslegung oder Erläuterung des Übereinkommens, die in einer Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer enthalten ist, abweichen, so befasst sie die Große Beschwerdekammer mit der Frage.

Artikel 22
Verweisung einer Frage an die Große Beschwerdekammer

(1) Soll eine Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden, so trifft die Kammer darüber eine Entscheidung.

(2) During the deliberations between members of the Board, the opinion of the rapporteur shall be heard first, followed by that of the additional rapporteur if one has been appointed and, if the rapporteur is not the Chairman, the Chairman's last.

(3) If voting is necessary, votes shall be taken in the same sequence; even if the Chairman is the rapporteur, he shall vote last. Abstentions shall not be permitted.

Article 20
Deviations from an earlier decision of any Board or from the Guidelines

(1) Should a Board consider it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention given in an earlier decision of any Board, the grounds for this deviation shall be given, unless such grounds are in accordance with an earlier opinion or decision of the Enlarged Board of Appeal. The President of the European Patent Office shall be informed of the Board's decision.

(2) If, in its decision, a Board gives a different interpretation of the Convention to that provided for in the Guidelines, it shall state the grounds for its action if it considers that this decision will be more readily understood in the light of such grounds.

Article 21
Deviation from an earlier decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

Should a Board consider it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention contained in an earlier opinion or decision of the Enlarged Board of Appeal, the question shall be referred to the Enlarged Board of Appeal.

Article 22
Referral of a question to the Enlarged Board of Appeal

(1) If a point is to be referred to the Enlarged Board of Appeal, a decision to this effect shall be taken by the Board concerned.

(2) Lors du délibéré, le rapporteur puis, le cas échéant, le corapporteur expriment leur opinion les premiers et le président en dernier, à moins qu'il ne soit lui-même rapporteur.

(3) Le même ordre est suivi s'il est nécessaire de voter, sauf si le président est également rapporteur, auquel cas il vote en dernier. Nul ne peut s'abstenir.

Article 20
Divergence par rapport à une décision antérieure d'une des chambres de recours ou par rapport aux directives

(1) Si une chambre juge nécessaire de s'écarter de l'interprétation ou de l'explication de la Convention figurant dans une décision antérieure de l'une des chambres, elle doit en fournir les motifs à moins que ceux-ci ne concordent avec une décision ou un avis antérieur de la Grande Chambre de recours. Le Président de l'Office européen des brevets est informé de la décision de la chambre.

(2) Si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle prévue par les directives, elle indique les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision.

Article 21
Divergence par rapport à une décision ou à un avis de la Grande Chambre de recours

Si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation ou d'une explication de la Convention figurant dans un avis antérieur ou dans une décision de la Grande Chambre de recours, elle en saisit cette dernière.

Article 22
Saisine de la Grande Chambre de recours

(1) Si une question doit être soumise à la Grande Chambre de recours, la chambre concernée rend une décision à cet effet.

(2) Die Entscheidung enthält die in Regel 102 Buchstaben a, b, c, d und f EPÜ genannten Angaben sowie die Frage, welche die Kammer der Großen Beschwerdekammer vorlegt. Dabei ist auch anzugeben, in welchem Zusammenhang sich die Frage stellt.

(3) Die Entscheidung wird den Beteiligten mitgeteilt.

Artikel 23
Verbindlichkeit der Verfahrens-
ordnung

Diese Verfahrensordnung ist für die Beschwerdekammern verbindlich, soweit sie nicht zu einem mit dem Geist und Ziel des Übereinkommens unvereinbaren Ergebnis führt.

Artikel 24
Inkrafttreten

Diese Verfahrensordnung tritt mit Inkrafttreten der revidierten Fassung des Europäischen Patentübereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. September 2007

Für das Präsidium
Der Vorsitzende

Peter Messerli

(2) The decision shall contain the items specified in Rule 102, sub-paragraphs (a), (b), (c), (d) and (f) EPC and the point which the Board refers to the Enlarged Board of Appeal. The context in which the point originated shall also be stated.

(3) The decision shall be communicated to the parties.

Article 23
Binding nature of the Rules of
Procedure

These Rules of Procedure shall be binding upon the Boards of Appeal, provided that they do not lead to a situation which would be incompatible with the spirit and purpose of the Convention.

Article 24
Entry into force

These Rules of Procedure shall enter into force upon entry into force of the revised text of the European Patent Convention in accordance with Article 8 of the Revision Act.

Done at Munich on 12 September 2007

For the Presidium
The Chairman

Peter MESSERLI

(2) La décision contient les renseignements énumérés à la règle 102, lettres a), b), c), d) et f) CBE ainsi que la question que la chambre défère à la Grande Chambre de recours. Elle indique aussi le contexte dans lequel la question s'est posée.

(3) La décision est communiquée aux parties.

Article 23
Caractère obligatoire du règlement de
procédure

Le présent règlement de procédure s'impose à toutes les chambres de recours pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et avec les objectifs de la Convention.

Article 24
Entrée en vigueur

Le présent règlement de procédure prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 8 de l'Acte de révision.

Fait à Munich, le 12 septembre 2007

Pour le Praesidium
Le Président

Peter MESSERLI

**I.3 MITTEILUNGEN BETREFFEND
DAS BESCHWERDEVERFAHREN**

**Mitteilung des Vizepräsidenten
Generaldirektion 3 vom 17. März
2008 über die Beschleunigung des
Verfahrens vor den Beschwerde-
kammern¹**

ABI. EPA 2008, 220

Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse an der raschen Behandlung ihrer Beschwerde haben, können bei den Beschwerdekammern einen entsprechenden Antrag stellen. Diese können dann die Beschwerde beschleunigt behandeln, soweit es die Verfahrensvorschriften zulassen.

Der Antrag ist zu Beginn oder während des Verfahrens bei der zuständigen Kammer zu stellen. Darin ist, unter Beifügung relevanter Unterlagen, die Dringlichkeit zu begründen; besondere Formvorschriften bestehen nicht.

Von dieser Möglichkeit können auch die Gerichte und die zuständigen Behörden eines Vertragsstaats Gebrauch machen.

Beispielsweise kann in den folgenden Fällen davon ausgegangen werden, dass ein berechtigtes Interesse an einer besonders raschen Behandlung der Beschwerde besteht:

- wenn eine Verletzungsklage erhoben wurde oder erhoben werden soll;
- wenn potenzielle Lizenznehmer ihre Entscheidung, eine Lizenz bezüglich des Patents, das Gegenstand einer Beschwerde ist, zu nehmen, vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens abhängig machen;
- wenn ein Einspruch, der rasch behandelt werden muss (siehe Mitteilung des EPA vom 17. März 2008, ABI. EPA 2008, 221), Gegenstand einer Beschwerde ist.

¹ Die Mitteilung ersetzt – ohne inhaltliche Änderung – die entsprechende Mitteilung vom 19. Mai 1998 (ABI. EPA 1998, 362). Es wird empfohlen, eine Kopie dieser Mitteilung in die Beilage zum ABI. EPA 1/2008 als Abschnitt III.6.4 einzulegen.

**I.3 NOTICES CONCERNING THE
APPEAL PROCEDURE**

**Notice from the Vice-President
Directorate-General 3 dated
17 March 2008 concerning
accelerated processing before the
boards of appeal¹**

OJ EPO 2008, 220

Parties with a legitimate interest may ask the boards of appeal to deal with their appeals rapidly. The boards can speed up an appeal as far as the procedural regulations allow.

Requests for accelerated processing must be submitted to the competent board either at the beginning of or during proceedings. They should contain reasons for the urgency together with relevant documents; no particular form is required.

This option is also available to the courts and competent authorities of the contracting states.

By way of example, the following circumstances could justify an appeal being dealt with particularly rapidly:

- where infringement proceedings have been brought or are envisaged
- where the decision of potential licensees of the patent in suit, that is the patent which is the subject of an appeal, hinges upon the outcome of the appeal proceedings
- where an opposition which is to be given accelerated processing (see Notice of the EPO dated 17 March 2008, OJ EPO 2008, 221) has been made the subject of an appeal.

¹ This notice replaces – without any changes to the substance – the corresponding notice of 19 May 1998 (OJ EPO 1998, 362). A copy of the notice may be inserted in the supplement to OJ EPO 1/2008 as section III.6.4.

**I.3 NOTES CONCERNANT LA
PROCEDURE DEVANT LES
CHAMBRES DE RECOURS**

**Communiqué du Vice-Président
chargé de la Direction générale 3,
en date du 17 mars 2008, relatif à
l'accélération de la procédure
devant les Chambres de recours¹**

JO OEB 2008, 220

Une partie qui a un intérêt légitime à ce que son recours soit traité rapidement, peut en faire la demande aux chambres de recours. Celles-ci pourront alors traiter le recours de manière accélérée dans la mesure où les règles de procédure le permettent.

Cette requête doit être adressée à la chambre compétente, et peut l'être en début ou au cours de la procédure. Elle doit exposer les motifs de l'urgence et viser les pièces justificatives de cette urgence, sans qu'aucune forme particulière ne soit exigée.

Cette possibilité est ouverte également aux tribunaux ou aux services compétents d'un Etat contractant.

A titre d'exemples, les circonstances suivantes peuvent être considérées comme des conditions justifiant d'un intérêt à ce que le recours soit traité particulièrement rapidement :

- lorsqu'une action en contrefaçon est intentée ou envisagée.
- lorsque la décision de candidats potentiels pour prendre une licence pour l'exploitation d'un brevet litigieux, c'est-à-dire faisant l'objet d'un recours, est subordonnée à l'issue de ce recours.
- lorsqu'une opposition qui doit être traitée rapidement (voir communiqué de l'OEB en date du 17 mars 2008, JO OEB 2008, 221) est l'objet d'un recours.

¹ Le présent communiqué remplace – sans modification substantielle – le communiqué correspondant daté du 19 mai 1998 (JO OEB 1998, 362). Le texte de ce communiqué vient s'ajouter en tant que section III.6.4 aux "Communications de la DG 3" publiées dans le supplément au JO OEB 1/2008.

Ausnahmsweise kann die Kammer das Verfahren auch von Amts wegen beschleunigen, beispielsweise wenn die aufschiebende Wirkung der Beschwerde zu Nachteilen in dem betreffenden Fall führen könnte.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Dringlichkeit objektiv aus der Art des Falls ergeben muss und nicht lediglich aus dem bloßen Wunsch der Parteien auf Beschleunigung.

Ist die Kammer in Anbetracht der Umstände, der Begründung und der eingereichten Unterlagen der Auffassung, dass die Beschwerde rasch behandelt werden muss, so wird das Beschwerdeverfahren insbesondere dadurch beschleunigt, dass die betreffende Beschwerde mit Vorrang behandelt und/oder das Verfahren unter Beachtung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs und einer geordneten Rechtspflege straff durchgezogen wird, beispielsweise bezüglich der Fristen bis zur Endentscheidung.

By way of exception, the board may accelerate the procedure ex officio, for example in view of the disadvantages which could ensue from the suspensive effect of the appeal in the case in question.

Whether or not a particular case is regarded as urgent will depend on the nature of the case and not merely on whether accelerated processing is requested by the parties.

If, in view of the circumstances, the reasons given and the documents provided, the board decides to grant accelerated processing, this will involve in particular giving the appeal priority, and/or – with due respect for the parties' right to be heard and the fair administration of justice – adopting a strict framework for the procedure, for example concerning the time limits available before the final decision.

Exceptionnellement, la Chambre peut d'office accélérer la procédure, en raison, par exemple, des inconvénients que pourrait produire dans l'affaire en question l'effet suspensif du recours.

Il convient de préciser que l'urgence doit résulter de la nature de l'affaire et non des convenances ou diligences des parties.

Lorsque la Chambre, au vu des circonstances, des motifs invoqués et des pièces justificatives, estime que le recours doit être traité rapidement, l'accélération de la procédure de recours consistera notamment à traiter en priorité le recours en question et/ou à conduire, dans le respect du contradictoire et d'une bonne administration de la justice, la procédure d'une façon ferme, par exemple, concernant les délais jusqu'à la décision finale.

Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 16. Juli 2007 zur Mitteilungspflicht nach Regel 4 (1) Satz 1 EPÜ in Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA (Verwendung einer anderen Amtssprache in der mündlichen Verhandlung)

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, H.3

Die Verwendung einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts als der Verfahrenssprache in der mündlichen Verhandlung vor dem Europäischen Patentamt setzt eine rechtzeitige entsprechende Mitteilung des Beteiligten gemäß Regel 4 (1) Satz 1 EPÜ voraus, wenn er nicht selbst für die Übersetzung in der Verfahrenssprache sorgt.

Im Verfahren vor der Beschwerdekammer besteht diese Mitteilungspflicht auch dann, wenn sich der Beteiligte in einem mündlichen Verfahren vor der ersten Instanz rechtmäßig einer anderen Amtssprache als der Verfahrenssprache bedient hat (vgl. die Entscheidung T 34/90, ABI. EPA 1992, 454).

Diese Mitteilung gilt ab dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Europäischen Patentübereinkommens.

Communication from the Vice-President of Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 16 July 2007 concerning the obligation to give notice pursuant to Rule 4(1), first sentence, EPC in proceedings before the boards of appeal of the EPO (use of an alternative official language in oral proceedings)

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, H.3

In oral proceedings before the European Patent Office a party may use one of the Office's other official languages in lieu of the language of the proceedings provided that he gives notice in good time in accordance with Rule 4(1), first sentence, EPC or makes provision for interpreting into the language of the proceedings.

In proceedings before the board of appeal this obligation to give notice also applies if the party has lawfully used an alternative official language in oral proceedings before the department of first instance (see decision T 34/90, OJ EPO 1992, 454).

This communication applies as from the entry into force of the revised text of the European Patent Convention.

Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 16 juillet 2007, relatif à l'obligation d'aviser l'Office conformément à la règle 4(1) CBE, première phrase, dans les procédures devant les chambres de recours de l'OEB (utilisation d'une autre langue officielle au cours de la procédure orale)

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, H.3

Conformément à la règle 4(1) CBE, première phrase, toute partie peut utiliser, au cours de la procédure orale devant l'Office européen des brevets, une langue officielle de l'Office européen des brevets autre que la langue de la procédure, à condition d'aviser l'Office en temps voulu, lorsqu'elle n'assure pas l'interprétation dans la langue de la procédure.

Dans la procédure devant la chambre de recours, la partie concernée reste tenue d'aviser à nouveau l'Office, même si elle a à bon droit utilisé au cours de la procédure orale devant la première instance une langue officielle autre que la langue de la procédure (cf. la décision T 34/90, JO OEB 1992, 454).

Ce communiqué est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen.

Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 16. Juli 2007 über mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA

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

Seit dem 1. November 2000 gilt für das Anberaumen von mündlichen Verhandlungen vor den Beschwerdekammern das unten dargestellte Verfahren. Dieses Verfahren wurde in Zusammenarbeit mit der damaligen GD 2 (der jetzigen GD 1) und nach Erörterung im Ständigen Beratenden Ausschuss beim EPA (SACEPO) beschlossen.

1. Die Beschwerdekammern ernennt nur einen einzigen Termin für die mündliche Verhandlung an. Eine vorherige Absprache des Termins mit den Verfahrensbeteiligten erfolgt nicht.

2. Auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten wird eine vom EPA anberaumte mündliche Verhandlung nur dann abgesagt und neu anberaumt, wenn der Beteiligte schwerwiegende Gründe vorbringen kann, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen. Der Antrag, einen anderen Termin anzuberaumen, ist so bald wie möglich nach dem Eintreten dieser Gründe zu stellen; ihm ist eine hinreichend substantiierte Begründung beizufügen.

2.1 Schwerwiegende sachliche Gründe, aus denen die Verlegung einer mündlichen Verhandlung beantragt werden kann, sind z. B.:

- Ladung desselben Beteiligten zu einer mündlichen Verhandlung in einem anderen Verfahren vor dem EPA oder einem nationalen Gericht, die vor der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt wurde,
- eine schwere Erkrankung,
- Todesfall in der Familie,
- Eheschließung einer Person, auf deren Anwesenheit es in der mündlichen Verhandlung ankommt,

Notice of the Vice-President of Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 16 July 2007 concerning oral proceedings before the boards of appeal of the EPO

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

Since 1 November 2000 the procedure set out below has been used for fixing the dates of oral proceedings before the boards of appeal. This procedure has been approved in co-operation with former DG 2 (now DG 1) and after discussion in the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO).

1. The boards of appeal fix one single date for oral proceedings. A pre-announcement of the date is not made.

2. Oral proceedings appointed by the EPO will be cancelled and another date fixed at the request of a party only if the party concerned can advance serious reasons which justify the fixing of a new date. The request to fix another date shall be filed as soon as possible after the grounds preventing the party concerned from attending the oral proceedings have arisen. The request shall be accompanied by a sufficiently substantiated written statement indicating these reasons.

2.1 Serious substantive reasons to request the change of the date for oral proceedings may be, for instance:

- a previously notified summons to oral proceedings of the same party in other proceedings before the EPO or a national court,
- serious illness,
- a case of death within the family,
- the marriage of a person whose attendance in oral proceedings is relevant,

Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 16 juillet 2007, relatif à la tenue de procédures orales devant les chambres de recours de l'OEB

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, H.3

1. Depuis le 1^{er} novembre 2000, la procédure décrite ci-après est applicable à la fixation des dates des procédures orales devant les chambres de recours. Cette procédure a été adoptée en coopération avec l'ancienne DG 2 (aujourd'hui DG 1) et à la suite de discussions menées dans le cadre du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO).

1. Les chambres de recours fixent une seule date pour la procédure orale. La fixation de cette date ne donne pas lieu à une annonce préalable aux parties.

2. Une procédure orale fixée par l'OEB ne sera annulée et une autre date fixée, à la demande d'une partie, que si la partie concernée peut fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date. La requête en fixation d'une autre date sera présentée dès que possible après la survenance de tels motifs. La requête doit être accompagnée d'une déclaration écrite exposant suffisamment ces motifs.

2.1 Exemples de motifs de fond sérieux en vertu desquels le changement de date de la procédure orale peut être demandé :

- existence d'une citation antérieure signifiée à la même partie pour une procédure orale dans le cadre d'une autre procédure devant l'OEB ou devant un tribunal national ;
- maladie grave ;
- décès dans la famille ;
- mariage d'une personne dont la participation à la procédure orale est pertinente ;

– Wehrdienst oder sonstige zwingend vorgeschriebene Wahrnehmung staatsbürgerlicher Pflichten,
 – Urlaub, der vor Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung bereits fest gebucht war.

2.2 Nicht akzeptabel sind in der Regel beispielsweise folgende Gründe:
 – Ladung zu einer mündlichen Verhandlung vor dem EPA oder einem nationalen Gericht, die nach der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt wurde,
 – übermäßige Arbeitsbelastung.

2.3 Jeder Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung muss eine Begründung enthalten, warum der verhinderte Vertreter nicht durch einen anderen Vertreter im Sinne der Artikel 133 (3) bzw. 134 EPÜ ersetzt werden kann.

– military service or other obligatory performance of civic duties,

– holidays which have already been firmly booked before the notification of the summons to oral proceedings.

2.2 Grounds which, as a rule, are not acceptable are, for instance:
 – a summons to oral proceedings before the EPO or a national court notified after the summons in the relevant proceedings,
 – excessive work pressure.

2.3 Every request for fixing another date for oral proceedings should contain a statement why another representative within the meaning of Articles 133(3) or 134 EPC cannot substitute the representative prevented from attending the oral proceedings.

– service militaire ou autres devoirs civiques obligatoires ;

– vacances ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale.

2.2 Exemples de motifs généralement non valables :
 – citation à une procédure orale devant l'OEB ou devant un tribunal national signifiée après la citation adressée dans la procédure en question ;
 – charge de travail excessive.

2.3 Toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale doit contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut être remplacé par un autre mandataire au sens des articles 133(3) CBE ou 134 CBE.

Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 3 des Europäischen Patentamts vom 16. Juli 2007 betreffend Tonaufzeichnungen während mündlicher Verhandlungen vor den Beschwerdekammern des EPA

Notice of the Vice-President of Directorate-General 3 of the European Patent Office dated 16 July 2007 concerning sound recording devices in oral proceedings before the boards of appeal of the EPO

Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3 de l'Office européen des brevets, en date du 16 juillet 2007, concernant l'usage d'appareils d'enregistrement du son au cours de procédures orales devant les chambres de recours de l'OEB

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, H.2

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, H.2

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, H.2

Alle an mündlichen Verhandlungen vor den Beschwerdekammern teilnehmenden Personen und deren Vertreter sollen hiermit von folgender Regelung unterrichtet werden.

All parties to oral proceedings before the boards of appeal and their representatives are hereby informed of the following rule.

Les parties à une procédure orale devant les chambres de recours et leurs représentants sont informés du règlement applicable qui suit.

Während einer mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ vor einer Beschwerdekammer dürfen nur Amtsangehörige Tonaufzeichnungsgeräte im Sitzungssaal in Betrieb nehmen.

At oral proceedings under Article 116 EPC before a board of appeal no person other than an EPO employee is allowed to use any kind of sound recording device in the hearing room.

Au cours des procédures orales visées à l'article 116 de la CBE devant une chambre de recours, il est interdit aux personnes n'appartenant pas à l'OEB d'utiliser dans la salle d'audience des appareils d'enregistrement du son, de quelque nature que ce soit.

J. Aktenführung und Akteneinsicht

J. File maintenance and file inspection

J. Gestion des dossiers et inspection
publique

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Nutzung des elektronischen Aktensystems PHOENIX zur Aktenanlage, Aktenführung und Aktenaufbewahrung

Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, J.1

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regel 147 (2) EPÜ, beschließt:

**Artikel 1
Elektronisches Aktensystem
PHOENIX**

Die Akten zu europäischen Patentanmeldungen und zu internationalen Anmeldungen, für die das Europäische Patentamt (EPA) nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) tätig wird, werden unter Einsatz des elektronischen Aktensystems des EPA (PHOENIX) angelegt, geführt und bearbeitet.

**Artikel 2
Aufbewahrung der elektronischen Akten und der Originalunterlagen**

(1) Die gemäß Artikel 1 angelegten elektronischen Akten werden für die gesamte in Regel 147 (4) und (5) EPÜ bzw. Regel 93.1 und 93.3 PCT festgelegte Zeitdauer auf zwei verschiedenen elektronischen Medien aufbewahrt.

(2) Die Anmeldungsunterlagen und nachgereichte Unterlagen werden bis auf weiteres im Original aufbewahrt.

**Artikel 3
Aufhebung des früheren Beschlusses**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss vom 14. Mai 1998 über die schrittweise Implementierung und Nutzung des elektronischen Aktensystems PHOENIX zur Aktenanlage, -führung und -aufbewahrung sowie zur Akteneinsicht (ABI. EPA 1998, 360) außer Kraft.

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning use of the PHOENIX electronic file system for the creation, maintenance and preservation of files

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

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 147(2) EPC, has decided as follows:

**Article 1
PHOENIX electronic file system**

Files relating to European patent applications, and to international applications for which the European Patent Office (EPO) acts under the Patent Cooperation Treaty (PCT), shall be created, maintained and processed using the EPO's electronic file system, PHOENIX.

**Article 2
Preservation of electronic files and of original documents**

(1) The electronic files created pursuant to Article 1 shall be stored on two different electronic media for the entire period under Rule 147(4) and (5) EPC or Rule 93.1 and 93.3 PCT, as applicable.

(2) The original documents, whether making up the application or subsequently filed, shall be preserved until further notice.

**Article 3
Previous decision superseded**

On the entry into force of this decision, the decision dated 14 May 1998 concerning phased implementation and use of the PHOENIX electronic file system for the creation, maintenance, preservation and inspection of files (OJ EPO 1998, 360) shall cease to apply.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative à l'utilisation du système de dossier électronique PHOENIX pour la création, la gestion et la conservation des dossiers

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.1

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu la règle 147(2) CBE, décide :

**Article premier
Système de dossier électronique
PHOENIX**

Les dossiers des demandes de brevet européen et des demandes internationales instruites par l'Office européen des brevets (OEB) au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) sont créés, gérés et traités à l'aide du système de dossier électronique PHOENIX de l'OEB.

**Article 2
Conservation des dossiers électroniques et des documents originaux**

(1) Les dossiers électroniques créés conformément à l'article premier seront stockés sur deux supports électroniques différents pendant toute la période visée à la règle 147(4) et (5) CBE ou, selon le cas, à la règle 93.1 et 93.3 PCT.

(2) Les originaux, qu'il s'agisse des pièces de la demande ou de documents produits ultérieurement, seront conservés jusqu'à nouvel ordre.

**Article 3
Annulation de l'ancienne décision**

La présente décision annule et remplace la décision en date du 14 mai 1998, relative à la mise en œuvre et à l'utilisation progressive du système de dossier électronique PHOENIX pour la création, la gestion et la conservation des dossiers, ainsi que pour les besoins de l'inspection publique (JO OEB 1998, 360).

**Artikel 4
Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

**Article 4
Entry into force**

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

**Article 4
Entrée en vigueur**

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 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Durchführung der Akteneinsicht

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.2

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 128 (4) und Regel 145 (2) EPÜ sowie auf Regel 94.3 PCT, beschließt:

**Artikel 1
Online-Akteneinsicht**

(1) Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen und erteilter Patente sowie in die Akten internationaler Anmeldungen nach dem PCT, für die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, wird über den kostenlos angebotenen Online-Dienst Register Plus gewährt. In den Dienstgebäuden des Europäischen Patentamts stehen Computer für die Online-Akteneinsicht zur Verfügung.

(2) Nach Einführung der kostenlosen Online-Akteneinsicht ist die Einsicht in die Papierakten in den Dienstgebäuden des Europäischen Patentamts in der Regel nicht mehr möglich.

(3) Wird Einsicht in eine Akte beantragt, die noch nicht in elektronischer Form vorliegt, so wird die entsprechende Akte in der Regel innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingabe der Anmelde- oder Veröffentlichungsnummer online zur Verfügung gestellt, sofern sie nicht bereits vernichtet worden ist (Regel 147 EPÜ). Die Eingabe einer gültigen Anmelde- oder Veröffentlichungsnummer wird wie ein Antrag auf Akteneinsicht behandelt. Es bedarf keines gesonderten schriftlichen Antrags.

(4) Absatz 3 findet nicht Anwendung auf Akten, in denen eine mündliche Verhandlung bevorsteht oder vor kurzem stattgefunden hat.

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 on the inspection of files

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.2

The President of the European Patent Office, having regard to Article 128(4) and Rule 145(2) EPC and to Rule 94.3 PCT, has decided as follows:

**Article 1
Online file inspection**

(1) The files relating to European patent applications and granted patents, and to international applications under the PCT for which the European Patent Office acts as a designated or elected Office, shall be available for inspection free of charge via the Register Plus online service. The European Patent Office shall provide computers for online file inspection on its premises.

(2) After the introduction of free online file inspection, as a rule it will no longer be possible to inspect paper files on the premises of the European Patent Office.

(3) If inspection is requested of a file not yet stored in electronic form, as a rule the file will be made available online within ten working days of entry of the application or publication number, unless it has already been destroyed (Rule 147 EPC). Entering a valid application or publication number is equivalent to requesting a file inspection. There is no need for a separate written request.

(4) Paragraph 3 shall not apply to files for which oral proceedings are imminent or have recently taken place.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative aux modalités de l'inspection publique

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.2

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu l'article 128(4) et la règle 145(2) CBE, ainsi que la règle 94.3 PCT, décide :

**Article premier
Inspection publique en ligne**

(1) Les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens délivrés ainsi que les dossiers de demandes internationales au titre du PCT pour lesquelles l'Office européen des brevets agit en qualité d'office désigné ou d'office élu sont ouverts à l'inspection publique par le biais du service en ligne Register Plus. Ce service est gratuit. Les locaux de l'Office européen des brevets sont équipés d'ordinateurs pour l'inspection publique en ligne.

(2) Depuis l'introduction de l'inspection publique en ligne gratuite, il n'est, en règle générale, plus possible de procéder à l'inspection des dossiers sur papier dans les locaux de l'Office européen des brevets.

(3) Si l'inspection publique est demandée pour un dossier qui n'existe pas encore sous forme électronique, ce dossier est généralement accessible en ligne dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la saisie du numéro de demande ou de publication, à condition qu'il n'ait pas été détruit (règle 147 CBE). La saisie d'un numéro de demande ou de publication valable est traitée comme une requête en inspection publique. Il n'est pas nécessaire de présenter une requête écrite séparée.

(4) Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux dossiers pour lesquels une procédure orale est imminente ou a eu lieu récemment.

(5) Akten oder Aktenbestandteile, die nicht im Wege des Scanning erfasst werden können, werden im Original oder in der eingereichten Fassung zur Einsicht gegeben. Die Akteneinsicht nach Satz 1 wird in den Dienstgebäuden des Europäischen Patentamts gewährt.

Artikel 2

Akteneinsicht durch Erstellung von Papierkopien

(1) Auf Antrag wird Akteneinsicht durch Erstellung von Papierkopien gewährt. Wird Akteneinsicht durch Erstellung von Papierkopien beantragt, so ist vorab eine Verwaltungsgebühr zu entrichten. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist.

(2) Sollten die zu erstellenden Papierkopien mehr als 100 Seiten umfassen, wird die Akteneinsicht grundsätzlich nur dadurch gewährt, dass dem Antragsteller ein elektronischer Datenträger mit einer Kopie der Akte zur Verfügung gestellt wird. Wird ausdrücklich statt eines elektronischen Datenträgers die Erstellung von Papierkopien beantragt, fällt eine zusätzliche Gebühr für jede Papierkopie über 100 Seiten an. Die Rechnung über die zusätzliche Verwaltungsgebühr wird mit den Unterlagen der Akteneinsicht übersandt.

(3) Das Europäische Patentamt beglaubigt auf Antrag die nach Absatz 1 erteilten Papierkopien. Der Antrag auf Beglaubigung gilt erst als gestellt, wenn die dafür vorgesehene Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist.

(4) Elektronische Datenträger und Papierkopien werden in der Regel nicht vor Ablauf von vier Wochen ab Eingang des Antrags auf Akteneinsicht zur Verfügung gestellt.

(5) Files or parts thereof that are not scannable shall be made available for inspection in their original form or as filed. They shall be made thus available on the premises of the European Patent Office.

Article 2

File inspection on paper copies

(1) File inspection on paper copies shall be available on request. If it is requested, an administrative fee shall be payable in advance. The request shall not be deemed to have been made until the administrative fee has been paid.

(2) If more than 100 pages have to be produced, the EPO will normally provide only an electronic storage medium holding a copy of the file. If paper copies are expressly requested instead, an additional fee for each page in excess of 100 shall be charged. The invoice for the additional administrative fee shall be sent together with the file inspection documents.

(3) On request, the European Patent Office shall certify the paper copies made available under paragraph 1. The certification request shall not be deemed to have been made until the administrative fee for it has been paid.

(4) It will normally take at least four weeks for the requested electronic storage media or paper copies to be made available.

(5) Les dossiers ou pièces du dossier qui ne peuvent être numérisés sont accessibles à l'inspection publique dans la forme originale ou dans la forme telle que déposée. Dans ce cas, l'inspection publique a lieu dans les locaux de l'Office européen des brevets.

Article 2

Inspection publique par la délivrance de copies sur papier

(1) Les dossiers peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique par la délivrance de copies sur papier. S'il est demandé une inspection publique par la délivrance de copies sur papier, une taxe d'administration doit être acquittée au préalable. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'administration.

(2) Si les copies sur papier à établir contiennent plus de 100 pages, l'inspection publique n'est en principe ouverte que par la remise, au requérant, d'un support de données électronique comportant une copie du dossier. Si l'établissement de copies sur papier est expressément demandé en lieu et place d'un support de données électronique, il convient d'acquitter une taxe additionnelle pour chaque copie sur papier au-delà de la centième page. La facture relative à cette taxe d'administration additionnelle est envoyée avec les pièces de l'inspection publique.

(3) Sur requête, les copies sur papier délivrées au titre du paragraphe 1 peuvent être certifiées conformes par l'Office européen des brevets. La requête en certification n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'administration prévue à cet effet.

(4) Les supports de données électroniques et les copies sur papier ne sont généralement pas fournis avant l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de la réception de la requête en inspection publique.

Artikel 3**Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 6. Juni 2003 über die Durchführung der Akten-einsicht (ABI. EPA 2003, 370) außer Kraft.

Artikel 4**Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkraft-treten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Article 3**Previous decisions superseded**

On the entry into force of this decision, the decision of the President of the European Patent Office dated 6 June 2003 on the inspection of files (OJ EPO 2003, 370) shall cease to apply.

Article 4**Entry into force**

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

Article 3**Annulation de décisions antérieures**

L'entrée en vigueur de la présente déci-sion entraîne l'annulation de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 6 juin 2003, relative aux modalités de l'inspection publique (JO OEB 2003, 370).

Article 4**Entrée en vigueur**

La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 8 de l'acte de révision.

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.3

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 128 (4) und Regel 144 d) EPÜ, beschließt:

**Artikel 1
Von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen**

1. Von der Akteneinsicht werden von Amts wegen ausgeschlossen:

a) ärztliche Atteste;

b) Unterlagen, die sich auf die Ausstellung von Prioritätsbelegen, auf Akteneinsichtsverfahren oder auf Auskünfte aus den Akten beziehen und Anträge auf Ausschluss von Unterlagen von der Akteneinsicht nach Absatz 2 Buchstabe a;

c) Anträge auf beschleunigte Recherche und beschleunigte Prüfung nach dem "PACE"-Programm, soweit sie mit EPA Form 1005 oder in einem gesonderten Schriftstück gestellt werden.

2. Andere als in Absatz 1 genannte Schriftstücke oder Teile solcher Schriftstücke

a) werden auf begründeten Antrag eines Beteiligten oder seines Vertreters von der Akteneinsicht ausgeschlossen, wenn die Akteneinsicht schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen von natürlichen oder juristischen Personen beeinträchtigen würde;

b) können ausnahmsweise von Amts wegen von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden, wenn die Akteneinsicht prima facie schutzwürdige persönliche oder wirtschaftliche Interessen einer anderen natürlichen oder juristischen Person als die eines Beteiligten oder seines Vertreters beeinträchtigen würde.

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning documents excluded from file inspection

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.3

The President of the European Patent Office, having regard to Article 128(4) and Rule 144(d) EPC, has decided as follows:

**Article 1
Documents excluded from file inspection**

(1) The following shall be excluded from file inspection by the Office of its own motion:

(a) medical certificates;

(b) documents relating to the issue of priority documents, file-inspection proceedings or the communication of information from the files, and requests for exclusion from inspection under paragraph 2(a);

(c) requests for accelerated search and accelerated examination under the "PACE" programme, if they are submitted using EPO Form 1005 or in a separate document.

(2) Documents or parts thereof other than those referred to in paragraph 1

(a) shall be excluded from file inspection at the reasoned request of a party or his representative if their inspection would be prejudicial to the legitimate personal or economic interests of natural or legal persons;

(b) may, exceptionally, be excluded from file inspection by the Office of its own motion if their inspection would be prima facie prejudicial to the legitimate personal or economic interests of natural or legal persons other than a party or his representative.

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l'inspection publique

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.3

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu l'article 128(4) et la règle 144d) CBE, décide :

**Article premier
Pièces exclues de l'inspection publique**

1) Sont exclus d'office de l'inspection publique :

a) les certificats médicaux ;

b) les pièces relatives à l'établissement de documents de priorité, aux procédures d'inspection publique ou aux renseignements tirés des dossiers, ainsi que les requêtes visant à exclure des pièces de l'inspection publique conformément au paragraphe 2, lettre a ;

c) les requêtes en recherche accélérée et en examen accéléré selon le programme "PACE", dans la mesure où elles ont été présentées au moyen du formulaire OEB 1005 ou d'une pièce séparée.

2) Les pièces autres que celles mentionnées au paragraphe 1 ou parties de ces pièces

a) sont exclues de l'inspection publique, sur requête motivée d'une partie ou de son mandataire, si l'inspection publique porte atteinte à des intérêts personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qu'il y a lieu de préserver ;

b) peuvent, à titre exceptionnel, être exclues d'office de l'inspection publique si cette inspection porte à première vue atteinte à des intérêts personnels ou économiques d'une personne physique ou morale autre qu'une partie ou son mandataire qu'il y a lieu de préserver.

3. Die von einem Antrag nach Absatz 2 Buchstabe a betroffenen Unterlagen werden bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag vorläufig von der Akteneinsicht ausgeschlossen. Wird einem solchen Antrag nicht stattgegeben, so wird Akteneinsicht in diese Unterlagen gewährt, sobald die ablehnende Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

Artikel 2 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft und ersetzt den Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 7. September 2001 (ABl. EPA 2001, 458). Absatz 1 Buchstabe c des Artikels 1 gilt für am oder nach dem 3. Dezember 2001 beim EPA eingegangene PACE-Anträge.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

(3) Documents covered by a request under paragraph 2(a) shall be excluded from file inspection provisionally, pending a final decision on the request. If the request is not granted, they shall be open for inspection as soon as the decision refusing it becomes final.

Article 2 Entry into force

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, and supersedes the decision of the President of the European Patent Office dated 7 September 2001 (OJ EPO 2001, 458). Paragraph 1(c) of Article 1 shall apply to PACE requests received by the EPO on or after 3 December 2001.

Done at Munich, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

3) Les pièces visées par une requête présentée conformément au paragraphe 2, lettre a sont provisoirement exclues de l'inspection publique jusqu'à ce que cette requête fasse l'objet d'une décision définitive. Si la requête est rejetée, l'inspection publique de ces pièces est autorisée dès que la décision de rejet est devenue définitive.

Article 2 Entrée en vigueur

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 et remplace la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 7 septembre 2001 (JO OEB 2001, 458). Le paragraphe 1, lettre c de l'article premier s'applique aux requêtes PACE reçues à compter du 3 décembre 2001.

Fait à Munich, le 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

K. Zustellung

K. Notification

K. Signification

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 2007 über die öffentliche Zustellung nach Regel 129 EPÜ

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

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts,

gestützt auf Regel 129 EPÜ,

beschließt:

Artikel 1

Die öffentliche Zustellung in den in Regel 129 Absatz 1 EPÜ genannten Fällen erfolgt gemäß Artikel 2.

Artikel 2

(1) Die öffentliche Zustellung wird durch Bekanntmachung der nachstehenden Angaben im Europäischen Patentblatt bewirkt:

- a) Nummer der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents;
- b) Name des Empfängers;
- c) dem EPA bekannte letzte Anschrift des Empfängers;
- d) Art des Schriftstücks (Entscheidung, Ladung, Mitteilung etc.);
- e) Datum des Schriftstückes;
- f) Stelle, an der das Schriftstück eingesehen werden kann.

(2) Das Schriftstück gilt einen Monat nach dem Tag der Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung im Europäischen Patentblatt als zugestellt.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.¹

Geschehen zu München am 14. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

¹ Der Beschluss ersetzt – ohne inhaltliche Änderung – die Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 11. Januar 1980 (ABI. EPA 1980, 36).

Decision of the President of the European Patent Office dated 14 July 2007 concerning public notification under Rule 129 EPC

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

The President of the European Patent Office,

Having regard to Rule 129 EPC,

Has decided as follows:

Article 1

Public notification in the cases referred to in Rule 129, paragraph 1, EPC shall be effected in accordance with Article 2.

Article 2

(1) Public notification shall be effected by publication of the following particulars in the European Patent Bulletin:

- (a) the number of the European patent application or European patent;
- (b) the name of the addressee;
- (c) the last address of the addressee known to the EPO;
- (d) the type of document (decision, summons, communication, etc.);
- (e) the date of the document;
- (f) the place where the document can be inspected.

(2) The document shall be deemed to have been notified one month after the date of publication of the public notification in the European Patent Bulletin.

Article 3

This decision shall enter into force upon entry into force of the revised European Patent Convention in accordance with Article 8 of the Act revising the EPC.¹

Done at Munich, 14 July 2007

Alison BRIMELOW
President

¹ The decision replaces – without any changes to the substance – the announcement by the President of the EPO of 11 January 1980 (OJ EPO 1980, 36).

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 14 juillet 2007, concernant la signification publique conformément à la règle 129 CBE

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, K.1

La Présidente de l'Office européen des brevets,

vu la règle 129 CBE,

décide :

Article premier

La signification publique dans les cas visés à la règle 129, paragraphe 1 CBE est faite conformément à l'article 2.

Article 2

(1) La signification publique est réalisée par la publication dans le Bulletin européen des brevets des indications suivantes :

- a) numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen ;
- b) nom du destinataire ;
- c) dernière adresse du destinataire connue de l'OEB ;
- d) nature du document (décision, citation, notification, etc.) ;
- e) date du document ;
- f) service auprès duquel il est possible de consulter le document.

(2) Le document est réputé signifié à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de publication de la signification publique dans le Bulletin européen des brevets.

Article 3

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.¹

Fait à Munich, le 14 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

¹ La présente décision remplace – sans modification substantielle – la communication du Président de l'OEB datée du 11 janvier 1980 (JO OEB 1980, 36).

L. Vertretung

L. Representation

L. Représentation

L.1 ALLGEMEIN

Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

Konsolidierte Fassung des im ABI. EPA 1997, 350 veröffentlichten Texts, mit Änderungen im ABI. EPA 2002, 429, ABI. EPA 2004, 361 und ABI. EPA 2007, 12

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation,

gestützt auf Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe b des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente und

in der Erwägung, dass es zweckmäßig ist, ein Institut zu errichten, in dem die Personen zusammengeschlossen sind, die befugt sind, als zugelassene Vertreter aufzutreten,

nimmt folgende Vorschriften an:

**Artikel 1
Errichtung des Instituts**

Es wird ein Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter errichtet, das in der Folge als Institut bezeichnet wird.

**Artikel 2
Rechtsstellung**

(1) Das Institut besitzt in jedem Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; es kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor Gericht stehen.

(2) Das Institut verfolgt keinen Erwerbszweck.

**Artikel 3
Deckung der Ausgaben**

Die Ausgaben des Instituts werden aus eigenen Mitteln gedeckt, die insbesondere aus den Beiträgen seiner Mitglieder herrühren.

L.1 GENERAL

Regulation on the establishment of an institute of professional representatives before the European Patent Office

Version consolidating the text published in OJ EPO 1997, 350 with amendments published in OJ EPO 2002, 429, OJ EPO 2004, 361 and OJ EPO 2007, 12

The Administrative Council of the European Patent Organisation,

Having regard to Article 134, paragraph 8(b), of the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973,

Whereas it is desirable to establish an Institute constituted by persons entitled to act as professional representatives,

Has adopted this regulation:

**Article 1
Establishment of the Institute**

An Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter referred to as "the Institute", is hereby established.

**Article 2
Legal status**

(1) In each of the States party to the European Patent Convention, the Institute 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 party to legal proceedings.

(2) The Institute shall be non-profit making.

**Article 3
Cover for expenditure**

The expenditure of the Institute shall be covered by its own resources, derived in particular from the subscriptions of its members.

L.1 GENERALITES

Règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Version consolidée du texte publié dans le JO OEB 1997, 350 comprenant les modifications publiées dans les JO OEB 2002, 429, JO OEB 2004, 361 et JO OEB 2007, 12

Le Conseil d'Administration de l'Organisation européenne des brevets,

vu l'article 134, paragraphe 8, lettre b) de la Convention sur la délivrance de brevets européens, du 5 octobre 1973,

considérant qu'il est opportun de créer un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés,

arrête les dispositions suivantes :

**Article premier
Création de l'Institut**

Il est créé un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé "l'Institut".

**Article 2
Statut juridique**

(1) Dans chacun des Etats parties à la Convention sur le brevet européen, l'Institut possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet Etat ; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice.

(2) L'Institut est un organisme sans but lucratif.

**Article 3
Couverture des dépenses**

Les dépenses de l'Institut sont couvertes par ses ressources propres, provenant notamment des cotisations de ses membres.

Artikel 4 **Aufgaben des Instituts**

Das Institut hat die Aufgabe,
a) mit der Europäischen Patentorganisation in Fragen des Berufs des zugelassenen Vertreters, insbesondere in Disziplinarangelegenheiten und bei der europäischen Eignungsprüfung, zusammenzuarbeiten;

b) zur Verbreitung von Kenntnissen beizutragen, die die Tätigkeit seiner Mitglieder betreffen;

c) dafür zu sorgen, dass seine Mitglieder die beruflichen Regeln einhalten, unter anderem durch Aussprache von Empfehlungen;

d) mit der Europäischen Patentorganisation und anderen Stellen in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes Verbindung zu halten, soweit dies zweckmäßig ist.

Artikel 5 **Mitgliedschaft**

(1)¹ Alle Personen, die in der Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter eingetragen sind, (kurz: zugelassener Vertreter vor dem EPA, European patent attorney, mandataire en brevets européens) sind Mitglieder des Instituts. Andere Personen können nicht Mitglieder sein.

(2) Das Europäische Patentamt unterrichtet das Institut über alle Änderungen in der Liste.

Artikel 6 **Beiträge**

(1) Die Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag.

(2) Die Höhe des Beitrags und weitere Einzelheiten der Beitragszahlung werden vom Rat des Instituts festgelegt.

¹ Geändert durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 17. Juni 2004, in Kraft getreten am 17. Juni 2004.

Article 4 **Objects of the Institute**

The objects of the Institute shall be to:
(a) collaborate with the European Patent Organisation on matters relating to the profession of professional representatives and in particular on disciplinary matters and on the European Qualifying Examination;

(b) aid in the dissemination of knowledge appertaining to the work of its members;

(c) promote compliance by its members with the Rules of Professional Conduct, inter alia through the formulation of recommendations;

(d) liaise as appropriate with the European Patent Organisation and other bodies on all matters relating to industrial property.

Article 5 **Membership**

(1)¹ All persons on the list of professional representatives before the European Patent Office (zugelassener Vertreter vor dem EPA, European patent attorney, mandataire en brevets européens, for short) shall be members of the Institute. No other persons shall be members.

(2) The European Patent Office shall inform the Institute of all changes in the list.

Article 6 **Subscriptions**

(1) Each member shall pay an annual subscription.

(2) The amount of the subscription and other arrangements relating to payment shall be laid down by the Council of the Institute.

¹ Amended by decision of the Administrative Council of 17 June 2004, entered into force on 17 June 2004.

Article 4 **Objet de l'Institut**

L'Institut a pour objet
a) de collaborer avec l'Organisation européenne des brevets pour les questions en rapport avec la profession de mandataire agréé, notamment en ce qui concerne les questions disciplinaires et l'examen européen de qualification ;

b) de contribuer à la diffusion des connaissances se rapportant au travail de ses membres ;

c) de veiller au respect par ses membres des règles de conduite professionnelle formulant notamment des recommandations ;

d) d'établir toutes les liaisons utiles avec l'Organisation européenne des brevets et avec tous autres organismes pour les questions touchant à la propriété industrielle.

Article 5 **Membres**

(1)¹ Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (en abrégé : zugelassener Vertreter vor dem EPA, European patent attorney, mandataire en brevets européens) est membre de l'Institut. Nul ne peut être membre de l'Institut s'il n'est inscrit sur cette liste.

(2) L'Office européen des brevets avise l'Institut de toute modification apportée à la liste.

Article 6 **Cotisations**

(1) Les membres doivent acquitter une cotisation annuelle.

(2) Le montant de la cotisation et les autres modalités de règlement sont arrêtés par le Conseil de l'Institut.

¹ Modifié par décision du Conseil d'administration du 17 juin 2004 et entrée en vigueur le 17 juin 2004.

Artikel 7 Der Rat

(1) Die Institutsmitglieder wählen aus ihrer Mitte einen Rat. Es werden ordentliche Mitglieder des Rates und stellvertretende Mitglieder in gleicher Anzahl gewählt. Wahlen zum Rat finden alle drei² Jahre statt.

(2) Jeder Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens bildet einen Wahlbezirk, in dem die Mitglieder, die dort ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz haben, ihre Stimme abgeben. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Ein Mitglied, das einen Geschäftssitz oder einen Arbeitsplatz in mehr als einem Wahlbezirk hat, wählt den Wahlbezirk aus, in dem es seine Stimme abgibt.

(3) Die Zahl der in jedem Wahlbezirk zu wählenden ordentlichen Mitglieder des Rates wird im Verhältnis zur Zahl der Wahlberechtigten nach folgender Tabelle festgesetzt:²

Zahl der Wahlberechtigten im Wahlbezirk	Zahl der zu wählenden ordentlichen Ratsmitglieder
bis zu 25	2
26 bis 500	4
über 500	4

(4) Je nach dem Wahlbezirk werden die ordentlichen Mitglieder des Rates und die stellvertretenden Mitglieder von allen Wahlberechtigten gemeinsam oder je zur Hälfte von den Wahlberechtigten, die freiberuflich tätig sind, und von den Wahlberechtigten, die anderweitig tätig sind, gewählt.

(5) ...³

(6) Ein Wahlbezirk mit nichteinheitlicher Wählerschaft kann das Wahlverfahren wechseln, wenn sich die Mehrheit der freiberuflich tätigen Wahlberechtigten und die Mehrheit der anderweitig tätigen

² Geändert vom Verwaltungsrat am 5. März 1997 gemäß dem vom Rat des Instituts am 4. November 1996 in Wien beschlossenen Vorschlag; erstmals anwendbar nach den Wahlen 1999.

³ Absatz (5) gestrichen durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Juni 2002, in Kraft getreten am 7. Juni 2002, ABl. EPA 2002, 429.

Article 7 The Council

(1) The members of the Institute shall elect a Council from among their number. Representatives and substitutes shall be elected in equal numbers. Elections shall take place every three² years.

(2) Each State party to the European Patent Convention shall be a constituency in which such members shall be entitled to vote as have their place of business or employment therein. Each member shall have one vote. A member who has places of business or employment in more than one constituency must choose the constituency in which he exercises his vote.

(3) The number of representatives to be elected in each constituency shall be determined by reference to the number of electors in accordance with the following table:²

Number of electors in constituency	Number of representatives to be elected
up to 25	2
26 to 500	4
over 500	4

(4) Depending on the constituency, representatives and substitutes shall either be elected by the votes of all the electors in the constituency taken together, or as to one half shall be elected by electors engaged in private practice and as to the other half by electors engaged in any other capacity.

(5)³

(6) A constituency with a non-unitary electorate may adopt the other method of voting if a majority of the electors engaged in private practice and a majority of the electors otherwise engaged so

² Changed by the Administrative Council on 5 March 1997 in accordance with the motion adopted by the Council of the Institute on 4 November 1996 at Vienna; applicable for the first time after the elections in 1999.

³ Deleted according to decision of the Administrative Council of 7 June 2002 entered into force on 7 June 2002, OJ EPO 2002, 429.

Article 7 Le Conseil

(1) Les membres de l'Institut élisent en leur sein un Conseil. Ils élisent en nombre égal des représentants titulaires et des représentants suppléants. Les élections ont lieu tous les trois² ans.

(2) Chaque Etat partie à la Convention sur le brevet européen constitue une circonscription dans laquelle sont appelés à voter les membres qui y possèdent leur lieu d'établissement ou d'emploi. Chaque membre ne dispose que d'une voix. Tout membre dont le lieu d'établissement ou d'emploi est situé dans plus d'une circonscription doit choisir celle dans laquelle il exerce son droit de vote.

(3) Le nombre des représentants à élire dans chaque circonscription est fixé par référence au nombre des électeurs conformément au tableau ci-après :²

Nombre des électeurs dans la circonscription	Nombre des représentants titulaires à élire
jusqu'à 25	2
de 26 à 500	4
plus de 500	4

(4) Selon les circonscriptions, les représentants titulaires et les représentants suppléants sont élus par l'ensemble des électeurs, ou pour moitié par ceux qui exercent dans le cadre de la profession libérale et pour moitié par ceux qui exercent à tout autre titre.

(5)³

(6) Une circonscription à double collège peut adopter le système du collège unique si la majorité des électeurs exerçant dans le cadre de la profession libérale et la majorité des électeurs exerçant

² Changé par le Conseil d'administration le 5 mars 1997 selon la motion acceptée par le Conseil de l'Institut le 4 novembre 1996 à Vienne ; applicable pour la première fois après les élections de 1999.

³ Supprimé par décision du Conseil d'administration entré en vigueur le 7 juin 2002, JO OEB 2002, 429.

Wahlberechtigten dafür aussprechen. Ein Wahlbezirk mit einheitlicher Wählerschaft kann das andere Wahlverfahren annehmen, wenn sich die Mehrheit der freiberuflich tätigen Wahlberechtigten oder die Mehrheit der anderweitig tätigen Wahlberechtigten dafür ausspricht. Der Rat führt zu diesem Zweck eine Abstimmung durch, wenn mindestens 10 Wahlberechtigte der einen oder anderen Gruppe oder die Hälfte der Wahlberechtigten einer Gruppe, deren Zahl weniger als 20 beträgt, einen entsprechenden Antrag stellen.

(7) Bei jeder Wahl in einem Wahlbezirk mit nichteinheitlicher Wählerschaft erklären die Wahlberechtigten, auf welche Art sie ihre Tätigkeit ausüben.

(8) Der Rat trifft die notwendigen Vorkehrungen für die Wahl; er ermöglicht insbesondere die Briefwahl.

Artikel 8⁴ **Tagungen des Rates**

(1) Der Rat tritt so oft zusammen, wie er dies für erforderlich erachtet, mindestens jedoch einmal im Jahr. Er hat den Institutsmitgliedern jährlich einen Bericht vorzulegen und Rechnung zu legen.

(2) Nach jeder Wahl des Rates wählt dieser aus seinen ordentlichen Mitgliedern einen Vorstand. Dem Vorstand gehören ein Präsident des Instituts, zwei Vizepräsidenten, ein Generalsekretär und ein Schatzmeister an, die individuell gewählt werden. Dem Vorstand können ein Vertreter des Generalsekretärs, ein Vertreter des Schatzmeisters und weitere Mitglieder angehören. Die Ämter des Präsidenten und der Vizepräsidenten dürfen ununterbrochen jeweils höchstens für zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten ausgeübt werden. Jedoch dürfen beide Ämter nicht länger als für insgesamt drei aufeinanderfolgende Amtszeiten ausgeübt werden.

⁴ Geändert vom Verwaltungsrat am 7. Dezember 2006 gemäß dem vom Rat des Instituts am 17. Oktober 2006 in Istanbul beschlossenen Vorschlag, ABl. 2007, 12.

decide. A constituency with a unitary electorate may adopt the other method of voting if a majority of the electors engaged in private practice or a majority of the electors otherwise engaged so decide. The Council shall organise a vote for this purpose if called upon to do so by at least ten electors in either category, or one half of the electors of a category if there are less than twenty.

(7) In each election in a constituency with a non-unitary electorate electors shall state the capacity in which they are engaged in their profession.

(8) The Council shall take the necessary measures to provide for elections and in particular for voting by post.

Article 8⁴ **Meetings of the Council**

(1) The Council shall meet as often as it considers necessary, and in any event at least once a year. It shall submit a report and accounts to the members of the Institute every year.

(2) Following each election of the Council, the latter shall elect a Board from among its members. The Board shall include a President of the Institute, two Vice-Presidents, a Secretary-General and a Treasurer, who shall be individually elected. The Board may include a deputy for the Secretary-General, a deputy for the Treasurer, and further members. The offices of President and Vice-President may each be held for a maximum of two consecutive terms. However, the two offices may not be held for more than a total of three consecutive terms.

⁴ Amended by decision of the Administrative Council of 7 December 2006, according to the motion accepted from the Council of the Institute on 17 October 2006 in Istanbul, OJ EPO 2007, 12.

à un autre titre se prononcent dans ce sens. Une circonscription à collège unique peut adopter le système du double collège si la majorité des électeurs exerçant dans le cadre de la profession libérale ou la majorité des électeurs exerçant à un autre titre se prononcent dans ce sens. Un vote est organisé à cet effet par le Conseil lorsque dix électeurs au moins de l'une ou de l'autre catégorie, ou la moitié des électeurs d'une catégorie s'ils sont moins de vingt, en font la demande.

(7) Lors de chaque élection dans une circonscription à double collège, tout électeur précise à quel titre il exerce sa profession.

(8) Le Conseil prend toutes dispositions utiles à l'organisation des élections et notamment pour permettre le vote par correspondance.

Article 8⁴ **Réunions du Conseil**

(1) Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire et, en tout cas, au moins une fois par an. Il soumet chaque année un rapport et des comptes aux membres de l'Institut.

(2) Après chaque élection du Conseil, ce dernier élit un Bureau parmi ses membres. Le Bureau comprend un président de l'Institut, deux vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier, qui sont élus individuellement. Le Bureau peut comprendre un suppléant du secrétaire général, un suppléant du trésorier et d'autres membres. Les fonctions de président et de vice-président ne peuvent pas donner lieu chacune à plus de deux mandats consécutifs. Toutefois, les deux fonctions peuvent être exercées successivement pendant trois mandats consécutifs.

⁴ Modifié par le Conseil d'administration le 7 décembre 2006 selon la motion acceptée par le Conseil de l'Institut le 17 octobre 2006 à Istanbul, JO OEB 2007, 12.

Artikel 9⁵**Befugnisse des Rates**

(1) Dem Rat obliegt die Verwaltung und die Leitung der Geschäfte des Instituts mit dem Recht, Befugnisse nach Maßgabe der Bedingungen zu übertragen, die in den gemäß Absatz 2 erlassenen Regelungen festgelegt sind.

(2) Der Rat erlässt die erforderlichen Regelungen für die Tätigkeiten des Instituts sowie seiner Einrichtungen und nachgeordneten Stellen.

(3) Der Rat kann im Rahmen der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern Empfehlungen für berufliches Verhalten aussprechen.

Artikel 10⁶**Befugnisse des Präsidenten und des Vorstands**

(1) Der Präsident vertritt das Institut.

(2) Der Vorstand übt die Befugnisse aus, die ihm der Rat übertragen hat.

Artikel 11
Disziplinarrat

(1) Der Rat setzt einen Disziplinarrat ein.

(2) Bei jeder Wahl wählt der Rat die Mitglieder des Disziplinarrats unter den Institutsmitgliedern aus.

(3) Mitglieder des Vorstands dürfen nicht dem Disziplinarrat angehören.

⁵ Geändert vom Verwaltungsrat am 7. Dezember 2006 gemäß dem vom Rat des Instituts am 17. Oktober 2006 in Istanbul beschlossenen Vorschlag, ABl. 2007, 12.

⁶ Geändert vom Verwaltungsrat am 7. Dezember 2006 gemäß dem vom Rat des Instituts am 17. Oktober 2006 in Istanbul beschlossenen Vorschlag, ABl. 2007, 12.

Article 9⁵**Powers of the Council**

(1) The Council shall have the management and control of the affairs of the Institute and shall have the right to delegate powers in accordance with the conditions laid down in the regulations made under paragraph 2.

(2) The Council shall have power to make regulations governing the conduct of the business of the Institute and its constituent and any subsidiary bodies.

(3) The Council may, within the terms of the Regulation on Discipline for Professional Representatives, make recommendations on conduct.

Article 10⁶**Powers of the President and Board**

(1) The President shall represent the Institute.

(2) The Board shall exercise powers delegated to it by the Council.

Article 11
The Disciplinary Committee

(1) The Council shall set up a Disciplinary Committee.

(2) On each election the Council shall appoint the members of the Committee from among the members of the Institute.

(3) The Disciplinary Committee shall not include any members of the Board.

⁵ Amended by decision of the Administrative Council of 7 December 2006, according to the motion accepted from the Council of the Institute on 17 October 2006 in Istanbul, OJ EPO 2007, 12.

⁶ Amended by decision of the Administrative Council of 7 December 2006, according to the motion accepted from the Council of the Institute on 17 October 2006 in Istanbul, OJ EPO 2007, 12.

Article 9⁵**Pouvoirs du Conseil**

(1) Le Conseil est chargé de l'administration et de la gestion des activités de l'Institut et peut déléguer ses pouvoirs conformément aux conditions prévues dans les règlements arrêtés en vertu du paragraphe 2.

(2) Le Conseil arrête les règlements nécessaires au fonctionnement de l'Institut et de tous les organes qui le composent ou qui en dépendent.

(3) Le Conseil a la faculté, dans les limites prévues par le Règlement en matière de discipline des mandataires agréés, de formuler des recommandations relatives à la déontologie.

Article 10⁶**Pouvoirs du président et du Bureau**

(1) Le président représente l'Institut.

(2) Le Bureau exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil.

Article 11
La Commission de discipline

(1) Le Conseil constitue une Commission de discipline.

(2) Lors de chaque élection, le Conseil désigne les membres de la Commission parmi les membres de l'Institut.

(3) Aucun membre du Bureau ne peut faire partie de la Commission de discipline.

⁵ Modifié par le Conseil d'administration le 7 décembre 2006 selon la motion acceptée par le Conseil de l'Institut le 17 octobre 2006 à Istanbul, JO OEB 2007, 12.

⁶ Modifié par le Conseil d'administration le 7 décembre 2006 selon la motion acceptée par le Conseil de l'Institut le 17 octobre 2006 à Istanbul, JO OEB 2007, 12.

Artikel 12 **Ausschüsse**

Der Rat kann Ausschüsse einsetzen und deren Zuständigkeit bestimmen.

Artikel 13 **Generalversammlung**

(1) Der Rat kann jederzeit Generalversammlungen der Mitglieder des Instituts unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen einberufen. Generalversammlungen sind vom Rat einzuberufen auf schriftlichen Antrag von nicht weniger als 5 % der Mitglieder des Instituts, die mindestens zwei Wahlbezirken angehören müssen.

(2) Die vorläufige Tagesordnung für eine Generalversammlung wird vom Vorstand aufgestellt und den Mitgliedern spätestens 30 Tage vor Beginn der Versammlung übermittelt.

(3) In die vorläufige Tagesordnung werden alle Punkte aufgenommen, die nach Ansicht des Vorstands der Generalversammlung unterbreitet werden sollen. Sie enthält außerdem alle Punkte, deren Aufnahme von mindestens 20 Mitgliedern des Instituts spätestens 60 Tage vor Beginn der Versammlung vorgeschlagen worden ist.

(4) Die Generalversammlung beschließt die Tagesordnung in ihrer Eröffnungssitzung.

(5) Punkte, deren Aufnahme in die Tagesordnung später als 60 Tage vor Beginn der Versammlung oder während der Versammlung von Institutsmitgliedern vorgeschlagen werden, können auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn die Generalversammlung dies mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschließt. Solche Tagesordnungspunkte dürfen erst 24 Stunden nach ihrer Aufnahme in die Tagesordnung behandelt werden, sofern die Generalversammlung nicht mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder etwas anderes beschließt.

(6) Die Generalversammlung ist befugt, Entschließungen anzunehmen.

Article 12 **Other Committees**

The Council may set up other Committees and shall fix their terms of reference.

Article 13 **General meetings**

(1) General meetings of the whole membership of the Institute may be called by the Council at any time on 90 days' notice. They shall be called by the Council following a written request of not less than 5% of the members of the Institute and representing at least two constituencies.

(2) The provisional agenda for a general meeting shall be drawn up by the Board and communicated to the members at least 30 days before the opening of the meeting.

(3) The provisional agenda shall include all items which the Board deems it desirable to put before the general meeting. It shall also include all items proposed by at least 20 members of the Institute which are made at least 60 days before the opening of the meeting.

(4) The general meeting shall adopt its agenda at its opening session.

(5) Items proposed by members of the Institute for inclusion in the agenda less than 60 days before the opening of the meeting or during the meeting may be placed on the agenda if the general meeting so decides by a majority of members present. No such item may, unless the general meeting decides otherwise by a two-thirds majority of the members present, be considered until twenty-four hours have elapsed since it was placed on the agenda.

(6) The general meeting shall have power to adopt resolutions.

Article 12 **Autres commissions**

Le Conseil peut constituer toute autre commission dont il fixe les attributions.

Article 13 **Assemblée générale**

(1) L'Assemblée générale des membres de l'Institut peut être convoquée, à tout moment, par le Conseil avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. Elle est obligatoirement convoquée si la requête écrite est présentée par 5% au moins des membres de l'Institut appartenant à deux circonscriptions.

(2) L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale est établi par le Bureau et communiqué aux membres au plus tard trente jours avant le début de la réunion.

(3) L'ordre du jour provisoire comprend tous les points que le Bureau juge opportun de soumettre à l'Assemblée générale. Il comprend également les points proposés par au moins vingt membres de l'Institut, à condition qu'ils aient été présentés au plus tard soixante jours avant le début de la réunion.

(4) L'Assemblée adopte son ordre du jour lors de la session d'ouverture.

(5) Les points que des membres de l'Institut proposent de faire figurer à l'ordre du jour moins de soixante jours avant le début de la réunion ou en cours de session peuvent être inscrits à l'ordre du jour si l'Assemblée générale en décide ainsi à la majorité des membres présents. Aucun de ces points ne peut être examiné avant expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de son inscription à l'ordre du jour, à moins que l'Assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des deux tiers des membres présents.

(6) L'Assemblée peut adopter toutes résolutions.

Artikel 14 **Änderung dieser Vorschriften**

Der Rat kann mit einer Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder Änderungen dieser Vorschriften vorschlagen. Über Änderungen dieser Vorschriften entscheidet der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation. Nimmt der Verwaltungsrat von sich aus Änderungen vor, so hat er vorher den Rat zu hören.

Artikel 15⁷ **Übergangsbestimmungen**

(1) In allen Wahlbezirken, die nach Beginn einer Amtszeit des Rates geschaffen werden, werden die Vertreter für den Rat vom Präsidenten des Europäischen Patentamts auf Vorschlag der Berufsvereinigungen bestellt, die vom Leiter der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Vertragsstaats als repräsentativ beurteilt werden. Ihre Amtszeit läuft am Ende der Amtszeit des Rates aus, für den sie bestellt wurden.

(2)⁸ Wird ein Wahlbezirk nach dem 1. August des einer Wahl zum Rat vorausgehenden Jahres neu geschaffen, bleiben die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestellten Vertreter bis zum Ende der Amtszeit des neu gewählten Rates in ihrem Amt.

Artikel 16 **Inkrafttreten**

Diese Vorschriften treten am 21. Oktober 1977 in Kraft.

Geschehen zu München am 21. Oktober 1977

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Georges Vianès

⁷ Geändert vom Verwaltungsrat am 5. März 1997 gemäß dem vom Rat des Instituts am 4. November 1996 in Wien beschlossenen Vorschlag; erstmals anwendbar für die Wahlen im Jahre 1999.

⁸ Hinzugefügt durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Juni 2002, in Kraft getreten am 7. Juni 2002, ABl. EPA 2002, 429.

Article 14 **Amendment of this Regulation**

Proposals for amendments to this Regulation shall be made by the Council acting by a two-thirds majority of its members. Amendments to this Regulation shall be adopted by the Administrative Council of the European Patent Organisation. The Administrative Council may also consider amendments acting of its own motion and after consulting the Council.

Article 15⁷ **Transitional provisions**

(1) In each constituency created after the beginning of a term of office of the Council, representatives shall be appointed to the Council by the President of the European Patent Office acting on a proposal by the professional associations considered to be representative by the head of the central industrial property office of the Contracting State concerned. Their term of office shall expire at the same time as that of the Council to which they have been appointed.

(2)⁸ If a new constituency is created after 1 August in the year preceding that in which the Council is elected, the term of office of representatives appointed to the Council by the President of the EPO shall extend to the end of the following term of office of the Council.

Article 16 **Entry into force**

This regulation shall enter into force on 21 October 1977.

Done at Munich, 21 October 1977

For the Administrative Council
The Chairman

Georges Vianès

⁷ Changed by the Administrative Council on 5 March 1997 in accordance with the motion adopted by the Council of the Institute on 4 November 1996 at Vienna.

⁸ Added by decision of the Administrative Council of 7 June 2002 entered into force on 7 June 2002, OJ EPO 2002, 429.

Article 14 **Modification du règlement**

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, soumet des demandes de modification du présent règlement. Les amendements relatifs au présent règlement sont adoptés par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Le Conseil d'administration peut aussi, de sa propre initiative, procéder à des amendements après avoir consulté le Conseil.

Article 15⁷ **Dispositions transitoires**

(1) Dans chaque circonscription créée après le début d'un mandat du Conseil, les représentants au Conseil sont désignés par le Président de l'Office européen des brevets, sur proposition des groupements professionnels jugés représentatifs par le Chef du Service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant concerné. Leur mandat expire au terme de celui du Conseil pour lequel ils ont été désignés.

(2)⁸ Dans le cas où une circonscription est créée après le 1^{er} août de l'année précédant une élection au Conseil, les représentants du Conseil désignés par le Président de l'Office européen des brevets conserveront leur mandat jusqu'au terme du Conseil qui sera nouvellement élu.

Article 16 **Entrée en vigueur**

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1977.

Fait à Munich, le 21 octobre 1977

Pour le Conseil d'administration
Le Président

Georges Vianès

⁷ Changé par le Conseil d'administration le 5 mars 1997 selon la motion acceptée par le Conseil de l'Institut le 4 novembre 1996 à Vienne.

⁸ Paragraphe (2) ajouté par décision du Conseil d'administration entré en vigueur le 7 juin 2002, JO OEB 2002, 429.

Richtlinien des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter für die Berufsausübung

ABI. EPA 2003, 523

Diese Richtlinien dienen zur Regelung des Verhaltens und anderer Tätigkeiten der Mitglieder insoweit, als diese Tätigkeiten sich auf das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen), unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973, oder dessen etwaige abgeänderte Fassungen beziehen.

In diesen Richtlinien sind die folgenden Definitionen anwendbar:

"Institut"

bedeutet das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter;

"Mitglied"

bedeutet ein Mitglied dieses Institutes;

"Übereinkommen"

bedeutet das Europäische Patentübereinkommen;

"Rat"

bedeutet der Rat des Institutes;

"Mandant"

bedeutet jede natürliche oder juristische Person, die von einem Mitglied eine Beratung entgegennimmt oder Dienste erbittet;

"Disziplinarorgane"

bedeutet die in Artikel 5 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten aufgeführten Organe;

"Disziplinarrat"

bedeutet den in Artikel 5 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten aufgeführten Rat.

1. Allgemeines

a) Die allgemeinen Anforderungen an Mitglieder des Institutes sind in den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten niedergelegt.

Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

OJ EPO 2003, 523

This Code is to govern the conduct and other activities of the members in so far as such activities are related to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) signed in Munich on 5 October 1973, as may be amended from time to time.

In this Code, the following definitions are applicable:

"Institute"

means the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office;

"Member"

means a member of this Institute;

"Convention"

means the European Patent Convention;

"Council"

means the Council of the Institute;

"Client"

means any natural person or legal entity who takes advice or asks services of a Member;

"Disciplinary Bodies"

means those listed in Article 5 of the Disciplinary Regulation;

"Disciplinary Committee"

means the Committee listed in Article 5 of the Disciplinary Regulation.

1. General

(a) The general requirements for members of the Institute are laid down in the Disciplinary Regulation.

Code de conduite professionnelle concernant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

JO OEB 2003, 523

Ce Code a pour objet de régir la conduite et les autres activités des membres, pour autant que de telles activités ont un rapport avec la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) signée à Munich le 5 octobre 1973, et telle qu'elle peut être révisée de temps en temps.

Dans ce Code, les définitions suivantes sont applicables :

"Institut"

signifie l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets ;

"Membre"

signifie un membre de cet Institut ;

"Convention"

signifie la Convention sur le brevet européen ;

"Conseil"

signifie le Conseil de l'Institut ;

"Client"

signifie toute personne physique ou morale qui prend avis ou utilise les services d'un membre ;

"Instances disciplinaires"

signifie celles énumérées à l'article 5 du Règlement en matière de discipline ;

"Commission de discipline"

signifie la Commission mentionnée à l'article 5 du Règlement en matière de discipline.

1. Généralités

a) Les obligations générales des membres de l'Institut sont fixées par le Règlement en matière de discipline.

b) Die allgemeinen Grundsätze des beruflichen Verhaltens sind in diesen Richtlinien niedergelegt, die die gegenwärtigen Ansichten des Rates wiedergeben. Kein Mitglied wird durch diese Richtlinien von seiner Verantwortung entbunden, die in den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten in den Artikeln 1, 2 und 3 enthaltenen beruflichen Regeln zu befolgen.

c) Die grundsätzliche Aufgabe eines Mitgliedes ist es, den an Patentangelegenheiten interessierten Personen als zuverlässiger Berater zu dienen. Er sollte als unabhängiger Berater dadurch wirken, daß er den Interessen seiner Mandanten vorurteilsfrei und ohne Berücksichtigung seiner persönlichen Gefühle oder Interessen dient.

d) Ein Mitglied soll Maßnahmen treffen zur Sicherung der Interessen seiner Mandanten für den Fall, daß er an der Ausübung seines Berufs gehindert ist.

e) Gute Kollegialität zwischen den Mitgliedern ist eine Notwendigkeit für die Wahrung des Ansehens des Berufsstandes und sollte ohne Rücksicht auf persönliche Gefühle geübt werden.

f) Jedes Mitglied soll diese Richtlinien kennen und kann sich nicht mit deren Unkenntnis entschuldigen.

g) Ein Verstoß gegen diese Richtlinien kann nicht mit Instruktionen durch einen Mandanten gerechtfertigt werden.

2. Werbung

a) Werbung ist im Allgemeinen erlaubt, soweit sie wahrheitsgemäß und sachlich ist, und mit wesentlichen Grundsätzen, insbesondere der Redlichkeit und der Achtung des Berufsgeheimnisses, in Übereinstimmung steht.

b) Von der erlaubten Werbung sind ausgenommen:

1) Angaben zur Person eines Mandanten, es sei denn, der Mandant willigt hierin ausdrücklich ein;

2) die Angabe des Namens anderer Berufsangehöriger, es sei denn, es besteht eine schriftliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Mitglied und diesem Berufsangehörigen;

(b) The general principles of professional conduct are laid down in this Code, which reflects the present views of the Council. A member is not released by this Code from his own responsibility to comply with the Rules of Professional Conduct set out in the Disciplinary Regulation in Articles 1, 2 and 3.

(c) The basic task of a member is to serve as a reliable adviser to persons interested in patent matters. He should act as an independent counsellor by serving the interests of his clients in an unbiased manner without regard to his personal feelings or interests.

(d) A member shall take measures to safeguard his client's interests in the event he would be prevented from exercising his profession.

(e) Good fellowship among members is a necessity for preserving the reputation of the profession and should be exercised irrespective of personal feelings.

(f) Each member should know of the Code and cannot plead ignorance of it.

(g) A breach of this Code cannot be justified by referring to instructions from a client.

2. Advertisements

(a) Advertising is generally permitted provided that it is true and objective and conforms with basic principles such as integrity and compliance with professional secrecy.

(b) The following are exceptions to permitted advertising:

(1) the identification of a client without the express authorisation of that client;

(2) the mention of the name of another professional entity unless there is a written co-operation agreement between the member and that entity;

b) Les principes généraux de conduite professionnelle sont fixés dans le présent Code, qui reflète les vues actuelles du Conseil. Ce Code ne dégage pas un membre de sa propre responsabilité de respecter les Règles de conduite professionnelle fixées dans le Règlement en matière de discipline, en ses articles 1, 2 et 3.

c) Le devoir fondamental d'un membre est d'agir en donnant des avis dignes de confiance aux personnes s'intéressant aux questions des brevets. Il doit agir comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de ses clients d'une façon impartiale, sans tenir compte de ses sentiments et intérêts personnels.

d) Un membre prendra des mesures pour sauvegarder les intérêts de ses clients pour le cas où il serait empêché d'exercer ses fonctions.

e) Une bonne confraternité parmi les membres est nécessaire pour préserver le renom de la profession et doit s'exercer indépendamment de sentiments personnels.

f) Chaque membre doit connaître ce Code et ne doit pas alléguer qu'il l'ignore.

g) Une infraction au Code ne peut être justifiée par son auteur en se référant aux instructions d'un client.

2. Publicité

a) La publicité est généralement autorisée, pour autant qu'elle soit véridique, objective et conforme aux principes essentiels, notamment la loyauté et le respect du secret professionnel.

b) Des exceptions à la publicité autorisée sont:

1) la mention de l'identité d'un client, sauf autorisation expresse dudit client ;

2) la mention du nom d'une autre entité professionnelle à moins qu'il existe un accord de collaboration écrite entre le membre et cette entité ;

3) das Anzeigen, Ankündigen oder Veröffentlichen von Angeboten betreffend den Kauf, Verkauf oder die Vermittlung von gewerblichen Schutzrechten, es sei denn auf Instruktionen eines Mandanten.

(3) the advertisement, announcement or publishing of offers to buy, sell or negotiate industrial property rights, except upon the instructions of a client.

3) la publicité, l'annonce ou la publication d'offres d'achat, vente ou négociation de droits de propriété industrielle, sauf sur instructions d'un client.

3. Beziehungen zur Öffentlichkeit

3. Relations with the public

3. Rapports avec le public

a) Ein Mitglied soll den guten Ruf dieses Institutes, seiner Mitglieder und der Praxis der Vertretung vor dem Europäischen Patentamt hochhalten.

(a) A member shall uphold the public reputation of the Institute, of its members and of the practice of representation before the European Patent Office.

a) Un membre doit maintenir le bon renom de l'Institut, de ses membres et de l'exercice de la représentation devant l'Office européen des brevets.

b) Ein Mitglied soll an Büroräumen, auf Drucksachen oder anderweitig keinerlei Angaben machen, die die Öffentlichkeit irreführen.

(b) A member shall not give any indication on office premises, stationery or otherwise which is misleading to the public.

b) Sur les lieux de ses bureaux, sur son papier à lettres et autres articles de papeterie, ou autrement, un membre ne doit donner aucune indication qui puisse induire le public en erreur.

c) Ein Mitglied soll Dritten keine Provision für die Vermittlung von Arbeit geben, dies erstreckt sich jedoch nicht auf den teilweisen oder vollständigen Erwerb einer anderen Patentvertretungspraxis.

(c) A member shall not give any commission to others for the introduction of business, but this does not extend to the acquisition in part or in whole of another patent agency practice.

c) Un membre ne doit pas donner de commission à des tiers pour la transmission de travaux, mais cette clause ne s'étend pas à l'acquisition partielle ou totale de la clientèle d'un autre cabinet de brevets.

d) Ein Mitglied soll berufliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Europäischen Patentamt durch ein Nichtmitglied unter seinem Namen oder dem Namen eines Zusammenschlusses ohne angemessene Beaufsichtigung nicht gestatten.

(d) A member shall not permit without adequate supervision professional activities related to the European Patent Office under his name or the name of his association by a person who is not a member.

d) Un membre ne doit pas permettre, sans contrôle adéquat, à une personne qui n'est pas membre, d'exercer au nom de ce membre, ou au nom du groupe auquel il appartient, des activités professionnelles ayant un rapport avec l'Office européen des brevets.

e) Soweit es die Ausübung seines Berufs betrifft, ist ein Mitglied für die Handlungen seiner Gehilfen, die Nichtmitglieder sind, verantwortlich.

(e) As far as the exercise of his profession is concerned, a member is responsible for the acts of non-member assistants.

e) En ce qui concerne l'exercice de sa profession, un membre est responsable des actes de ses collaborateurs non membres.

4. Beziehungen zu Mandanten

4. Relations with clients

4. Rapports avec les clients

a) Ein Mitglied soll auf die ihm von seinen Mandanten anvertrauten Angelegenheiten jederzeit angemessene Mühe, Aufmerksamkeit und Sachkenntnis verwenden. Ein Mitglied soll die Mandanten über den Stand ihrer Angelegenheiten informiert halten.

(a) A member shall at all times give adequate care and attention and apply the necessary expertise to work entrusted to him by clients. A member shall keep clients informed of the status of their cases.

a) Un membre doit, à tout moment, consacrer le soin et l'attention convenables à tout travail qui lui est confié par des clients, et faire preuve de la compétence nécessaire dans ce travail. Un membre doit tenir ses clients informés de l'état de leurs dossiers.

b) Grundsätzlich ist ein Mitglied nicht verpflichtet, den Interessen eines Mandanten in Angelegenheiten zu dienen, die nicht mit beruflichen Angelegenheiten verbunden sind, die der Mandant dem Mitglied anvertraut hat.

(b) In principle, a member does not need to serve the interests of a client in matters not connected with professional work entrusted to him by the client.

b) En principe, un membre n'est pas tenu de servir les intérêts d'un client dans des affaires sans relation avec le travail professionnel qui lui a été confié par un tel client.

c) Ein Mitglied darf von einem Mandanten Vorschüsse verlangen.

(c) A member may demand advance payments from a client.

c) Un membre a le droit de demander des provisions à un client.

d) Zusätzlich zu den Anforderungen von Artikel 3 (2) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten soll ein Mitglied einen Auftrag ablehnen, der im Widerstreit mit seinen eigenen Interessen steht. Wenn in solchen Fällen der Auftrag nicht aufgeschoben werden kann, ohne dass möglicherweise dem Mandanten Schaden entsteht, soll ein Mitglied den Auftrag annehmen und ausführen, soweit dies unmittelbar notwendig ist, um diesen möglichen Schaden zu verhindern, und danach die Angelegenheit niederlegen.

e) Ein Mitglied soll nicht ein finanzielles Interesse an irgendeinem gewerblichen Schutzrecht unter solchen Umständen erwerben, die zu einem Widerstreit zwischen Berufspflichten und Interesse führen. Er soll keine Honorare in Rechnung stellen, die unmittelbar vom Ergebnis der von ihm besorgten Dienste abhängen.

f) Zusätzlich zu Artikeln 2 und 3 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten soll ein Mitglied keinerlei Handlungen gegen eine bestimmte Angelegenheit vornehmen, die von dem Mitglied oder von einer anderen Person in seinem Büro bearbeitet wird oder bearbeitet wurde, es sei denn, dass der Mandant in dieser Angelegenheit mit der Handlung einverstanden ist oder dass dieses Mitglied keine Kenntnis von dieser Angelegenheit hat und nicht mehr in der Lage ist, von dieser Angelegenheit Kenntnis zu nehmen. Es ist diesem Mitglied nicht gestattet, bei einer solchen Handlung Informationen zu verwenden, die erhalten wurden, als die Angelegenheit früher bearbeitet wurde, es sei denn, dass diese Information öffentlich ist.

g) Ein Mitglied wird automatisch von seiner Verschwiegenheitspflicht gemäß Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten entbunden, wenn die geheimen Informationen öffentlich geworden sind.

5. Beziehungen zu anderen Mitgliedern

a) Ein Mitglied hat gegenüber den anderen Mitgliedern gute Kollegialität zu wahren. Darunter versteht sich ein höflicher Umgang sowie die Tatsache, dass ein Mitglied sich über ein anderes

(d) In addition to the requirements of Article 3(2) of the Disciplinary Regulation, a member shall decline an order which is in conflict with his own interests. In all such cases, if the order cannot be postponed without possible damage to the client, a member shall accept and perform the order so far as immediately necessary to avoid such possible damage: thereafter he shall resign from the case.

(e) A member must not acquire a financial interest in any industrial right in such circumstances as to give rise to a conflict between professional duty and interest. He must not charge an attorney fee directly related to the outcome of the services he provides.

(f) Supplementary to Articles 2 and 3 of the Disciplinary Regulation, a member shall not take any action against a particular matter which is being handled or has been handled by the member or another person in his office, unless the client in the matter agrees to this action or unless the member has no cognisance of the matter and is no longer in a position to take cognisance of it. The member is not permitted to make use in the action of information obtained during the time the matter was previously handled, unless the information is public.

(g) A member is automatically released from his secrecy obligation according to Article 2 of the Disciplinary Regulation if the secret information becomes published.

5. Relationship with other members

(a) A member must observe good fellowship towards other members, and this includes courtesy and the fact that a member may not speak of another member in discourteous or offensive

d) En plus des exigences de l'article 3(2) du Règlement en matière de discipline, un membre doit décliner un ordre qui entre en conflit avec ses intérêts propres. Dans tous les cas de ce genre, si l'ordre ne peut être différé sans dommage éventuel pour le client, le membre doit accepter et exécuter l'ordre dans la limite de ce qui est immédiatement nécessaire pour éviter un tel dommage éventuel ; ensuite il se démettra du dossier.

e) Un membre ne doit pas acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque, dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt. Il ne demandera pas d'honoraires en relation directe avec le résultat des services qu'il fournit.

f) En complément aux articles 2 et 3 du Règlement en matière de discipline, un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par un tel membre ou par une autre personne de son bureau, à moins que le client concerné par cette affaire ne soit d'accord sur cette action ou à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question, et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, à moins que ces informations ne soient publiques.

g) Un membre est automatiquement libéré de son obligation de secret selon l'article 2 du Règlement en matière de discipline, si les informations secrètes sont devenues publiques.

5. Rapports avec les autres membres

a) Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou bles-

Mitglied nicht in unhöflicher oder verletzender Weise äußern soll. Beschwerden gegenüber einem anderen Mitglied sind erst mit ihm persönlich, entweder direkt oder durch die Vermittlung eines dritten Mitglieds, zu erörtern, danach notwendigenfalls auf den durch dieses Institut vorgeschriebenen Wegen unter Einhaltung der Regeln in Disziplinarangelegenheiten vorzubringen.

b) Da ein vorrangiges Interesse des Institutes in der Aufrechterhaltung eines einheitlichen Berufsstandes liegt, soll kein Mitglied eine Diskriminierung zwischen Mitgliedern, insbesondere im Hinblick auf Sprache oder Nationalität, ausüben oder fördern.

c) Über eine Angelegenheit, von der ein Mitglied weiß oder vermutet, dass sie von einem anderen Mitglied bearbeitet wird oder bearbeitet worden ist, hat das Mitglied dem Mandanten gegenüber jede Meinungsäußerung in dieser Angelegenheit zu unterlassen, es sei denn, dass der Mandant wünscht, eine unabhängige Meinung zu erhalten oder seinen Vertreter zu wechseln. Das Mitglied darf das andere Mitglied nur dann informieren, wenn der Mandant zustimmt.

d) Wenn ein Mitglied von einem Mandanten einen Auftrag erhält, die Bearbeitung einer Angelegenheit von einem anderen Mitglied zu übernehmen, darf das beauftragte Mitglied diesen Auftrag annehmen, muß dann aber sicherstellen, dass das andere Mitglied davon Kenntnis erhält. Das andere Mitglied ist verpflichtet, alle für die Bearbeitung der Angelegenheit erforderlichen Schriftstücke ohne Verzögerung dem neuen Vertreter auszuleihen oder zu übergeben oder in Kopien zu angemessenem Kosten zur Verfügung zu stellen.

6. Beziehungen zum Europäischen Patentamt

Im Verkehr mit dem Europäischen Patentamt und seinen Bediensteten soll ein Mitglied höflich handeln und soll alles, was möglich ist, tun, um den guten Ruf dieses Institutes und seiner Mitglieder hochzuhalten.

terms. Grievances in respect of another member should first be discussed in private with the other member, either directly or through a third member, and then if necessary through the official channels prescribed by the Institute and in the Disciplinary Regulation.

(b) Since a prime interest of the Institute is to maintain a unified profession, no member must exercise or promote discrimination between members, for example on grounds of language or nationality.

(c) A member shall avoid any exchange of views about a specific case, which he knows or suspects is or was being handled by another member, with the client of the case, unless the client declares his wish to have an independent view or to change his representative. The member may inform the other member only if the client agrees.

(d) Where a member is instructed by a client to take over the handling of a case from another member, the member so instructed is free to accept such instruction but then shall ensure that the other member is informed. Such other member shall without delay, loan or transfer all documents necessary for the handling of the case or provide copies at reasonable expense to the new representative.

6. Relationship with the European Patent Office

In all dealings with the European Patent Office and its employees, a member shall act courteously, and shall do everything possible to uphold the good reputation of this Institute and its members.

sants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite, si nécessaire, par intermédiaire des voies officielles prescrites par cet Institut et dans le règlement en matière de discipline.

b) Etant donné que l'un des principaux intérêts de l'Institut est de maintenir une profession unifiée, aucun membre n'exercera ou ne favorisera de discrimination entre les membres en raison notamment de sa langue et de sa nationalité.

c) Un membre doit éviter tout échange de vues sur un cas spécifique qu'il sait, ou soupçonne, être ou avoir été traité par un autre membre, avec le client d'un tel cas, à moins que le client ne fasse état de son désir d'obtenir un avis indépendant, ou de changer de mandataire. Le membre peut informer l'autre membre seulement si le client est d'accord.

d) Quand un membre reçoit d'un client des instructions aux fins de prendre en charge un cas provenant d'un autre membre, le membre qui reçoit les instructions est libre d'accepter ces instructions mais doit alors s'assurer que l'autre membre est informé. Cet autre membre est obligé, sans délai, de communiquer ou de transférer tous les documents nécessaires au traitement de ce cas ou en fournir des copies au nouveau mandataire, à un prix raisonnable.

6. Rapports avec l'Office européen des brevets

Dans tous les rapports avec l'Office européen des brevets et ses employés, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.

7. Beziehungen zum Institut

a) Die Mitglieder haben das Institut über ihre Zustellanschrift informiert zu halten, an die ihnen vom Institut Korrespondenz und andere Informationen zugesandt werden sollen. Jede Änderung dieser Anschrift muss dem Generalsekretär unverzüglich mitgeteilt werden.

b) Die Mitglieder haben den gemäß Artikel 6 der Vorschriften über die Errichtung des Instituts zu entrichtenden Jahresbeitrag entsprechend den vom Rat festgelegten und mitgeteilten Anordnungen zu zahlen.

Wenn ein Mitglied den Jahresbeitrag nicht entsprechend den Anordnungen zahlt, kann die Angelegenheit vom Schatzmeister dem Disziplinarrat vorgelegt werden.

c) Kein Mitglied darf ohne Genehmigung durch den Präsidenten des Institutes irgendwelche schriftlichen oder mündlichen Mitteilungen im Namen des Institutes abgeben.

d) Ein Mitglied hat das Recht, durch den Generalsekretär um eine Meinungsäußerung zu ersuchen, ob irgendeine Handlung, die es vorschlägt oder billigt, aufgrund dieser Richtlinien zulässig ist. Diese Meinungsäußerung ist für die Disziplinarorgane nicht verbindlich.

e) Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 5b sollten Verstöße gegen diese Richtlinien schriftlich dem Disziplinarrat zur Kenntnis gebracht werden.

Beschlossen vom Rat des Instituts am 13.11.1979, Brüssel;
ergänzt am 5.11.1985, München;
geändert am 7.05.1996, Dublin;
geändert am 3.10.1997, Straßburg;
geändert am 8.05.2001, Madrid.

7. Relationship with the Institute

(a) Members must keep the Institute informed of their address to which correspondence and other information from the Institute are to be sent. Changes of address must be notified to the Secretary-General without delay.

(b) Members must pay, in accordance with arrangements laid down and notified by the Council, the annual subscription required by Article 6 of the Regulation on the establishment of the Institute.

If a member fails to pay the subscription as required by the arrangements, the matter may be referred by the Treasurer to the Disciplinary Committee.

(c) No member may, unless authorised by the President of the Institute, make any written or oral communication on behalf of the Institute.

(d) A member has the right to seek through the Secretary-General an opinion on the permissibility, under this Code, of any act the member proposes to do or sanction. Such opinion shall not be binding on the Disciplinary Bodies.

(e) Except as provided in paragraph 5(b), breaches of the Code should be brought to the notice of the Disciplinary Committee in writing.

Decided by the Council of the Institute on 13.11.1979, Brussels
supplemented on 5.11.1985, Munich;
amended on 7.05.1996, Dublin
amended on 3.10.1997, Strasbourg
amended on 8.05.2001, Madrid.

7. Rapports avec l'Institut

a) Les membres sont tenus d'aviser l'Institut de l'adresse à laquelle toute correspondance ou communication de l'Institut doit leur être transmise. Tout changement d'adresse devra être notifié sans délai au Secrétaire général.

b) La cotisation annuelle requise à l'article 6 du Règlement de création doit être payée par les membres, conformément aux dispositions fixées et notifiées par le Conseil.

Si un membre ne paie pas sa cotisation conformément auxdites dispositions, le Trésorier peut porter l'affaire devant la Commission de discipline.

c) A moins d'y être autorisé par le Président de l'Institut, aucun membre ne peut faire, au nom de l'Institut, une communication écrite ou orale, quelle qu'elle soit.

d) Un membre a le droit de solliciter par l'intermédiaire du Secrétaire général un avis sur le caractère licite, selon ce Code, de toute action que ce membre propose d'entreprendre ou de sanctionner. Un tel avis ne lie pas les instances disciplinaires.

e) A l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 5b ci-dessus, les infractions à ce Code doivent être portées par écrit à la connaissance de la Commission de discipline.

Décidé par le Conseil de l'Institut le 14.11.1979, Bruxelles
complété le 5.11.1985, Munich
modifié le 7.05.1996, Dublin
modifié le 3.10.1997, Strasbourg
modifié le 8.05.2001, Madrid.

Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 2008 über die Revision des Beschlusses vom 9. Dezember 1983 zur Bestimmung der Mitglieder des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, auf die Artikel 15 des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation Anwendung findet (CA/D 31/08)

ABI. EPA 2009, 28

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION,

gestützt auf das Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation, insbesondere auf Artikel 17,

in der Erwägung, dass die Mitglieder des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, die tätig sind als Mitglied

– eines Disziplinarorgans im Sinne der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern oder

– des Aufsichtsrats, der Prüfungskommission oder eines Prüfungsausschusses im Sinne der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung,

aufgrund ihrer Aufgaben und Befugnisse in den Genuss der nach dem Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation für Sachverständige vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten gelangen müssen,

Decision of the Administrative Council of 10 December 2008 revising the Decision of 9 December 1983 determining the members of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office to whom Article 15 of the Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation applies (CA/D 31/08)

OJ EPO 2009, 28

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation and, in particular, Article 17 thereof,

Whereas the duties and powers of members of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office serving as members of:

– a disciplinary body within the meaning of the Regulation on discipline for professional representatives or

– the Supervisory Board, the Examination Board or an Examination Committee within the meaning of the Regulation on the European Qualifying Examination

necessitate their being granted the privileges and immunities of experts provided for in the Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation,

Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 2008 portant révision de la décision du 9 décembre 1983 déterminant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets auxquels s'applique l'article 15 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets (CA/D 31/08)

JO OEB 2009, 28

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, et notamment son article 17,

considérant que les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets qui sont membres

– d'une instance disciplinaire au sens du règlement en matière de discipline des mandataires agréés ou

– du conseil de surveillance, du jury d'examen ou d'une commission d'examen au sens du règlement relatif à l'examen européen de qualification

doivent bénéficier, en raison de leurs pouvoirs et compétences, des privilèges et immunités prévus pour les experts par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets,

BESCHLIESST:

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

DECIDE :

Artikel 1

Artikel 1 des Beschlusses CA/D 12/83 vom 9. Dezember 1983 erhält folgende Fassung:

"Artikel 1

Auf die Mitglieder des Instituts, die als Mitglied eines Disziplinarorgans im Sinne des Artikels 5 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern oder als Mitglied des Aufsichtsrats, der Prüfungskommission oder eines Prüfungsausschusses im Sinne der Artikel 2, 4 und 7 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung tätig sind, ist Artikel 15 des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation entsprechend anzuwenden."

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Geschehen zu München am
10. Dezember 2008

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

Article 1

Article 1 of CA/D 12/83 of 9 December 1983 shall be amended to read as follows:

"Article 1

Article 15 of the Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation shall apply *mutatis mutandis* to members of the Institute serving as members of a disciplinary body within the meaning of Article 5 of the Regulation on discipline for professional representatives, or as members of the Supervisory Board, the Examination Board or an Examination Committee within the meaning of Articles 2, 4 and 7 of the Regulation on the European Qualifying Examination."

Article 2

This decision shall enter into force on 1 January 2009.

Done at Munich, 10 December 2008.

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

Article premier

L'article premier de la décision CA/D 12/83 du 9 décembre 1983 est modifié comme suit :

"Article premier

L'article 15 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets s'applique aux membres de l'Institut agissant en tant que membres d'une instance disciplinaire au sens de l'article 5 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés ou en tant que membres du conseil de surveillance, du jury d'examen ou d'une commission d'examen au sens des articles 2, 4 et 7 du règlement relatif à l'examen européen de qualification."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 2009.

Fait à Munich, le 10 décembre 2008

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

L.2 VOLLMACHT

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten

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

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a EPÜ und Regel 152 Absatz 1, beschließt:

Artikel 1
Zugelassene Vertreter

(1) Ein zugelassener Vertreter, der in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen ist und sich als solcher zu erkennen gibt, muss nur in den Fällen der Absätze 2 und 3 eine unterzeichnete Vollmacht einreichen. Eine eingereichte Einzelvollmacht wird auch dann zu den Akten genommen, wenn sie nicht angefordert worden ist. Es wird jedoch nicht geprüft, ob die Einzelvollmacht Mängel enthält. Allgemeine Vollmachten werden wie bisher geprüft und registriert (Regel 152 Absatz 4 EPÜ).

(2) Wird dem Europäischen Patentamt ein Vertreterwechsel zwischen zugelassenen Vertretern angezeigt, die nicht derselben Sozietät angehören, ohne dass das Erlöschen der Vertretungsmacht des bisherigen Vertreters mitgeteilt wird, so hat der neue Vertreter mit der Anzeige über die Vertreterbestellung eine Einzelvollmacht (im Original zusammen mit einer Kopie) oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einzureichen. Geschieht dies nicht, so wird der neue Vertreter aufgefordert, dies innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist nachzuholen. Wird bis zum Ablauf der gesetzten Frist dem Europäischen Patentamt das Erlöschen der Vertretungsmacht des bisherigen Vertreters mitgeteilt, so ist die Aufforderung des Europäischen Patentamts gegenstandslos. Das Europäische Patentamt übermittelt dem bisherigen Vertreter eine Kopie der Einzelvollmacht oder teilt ihm die Nummer der allgemeinen Vollmacht und den Namen des neuen Vertreters mit und weist ihn darauf hin, dass das weitere Verfahren mit dem neuen Vertreter geführt wird.

L.2 AUTHORISATION

Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 on the filing of authorisations

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

The President of the European Patent Office, having regard to Article 10(2)(a) EPC and Rule 152(1), has decided as follows:

Article 1
Professional representatives

(1) A professional representative whose name appears on the list maintained by the European Patent Office and who identifies himself as such shall be required to file a signed authorisation only in the circumstances set out in paragraphs (2) and (3) below. Any individual authorisation submitted shall be placed on file even if it has not been requested. It shall not however be checked for deficiencies. General authorisations shall be checked and registered as hitherto (Rule 152(4) EPC).

(2) If the European Patent Office is informed of a change of representative involving professional representatives who are not members of the same association, without being notified that the previous representative's authorisation has terminated, the new representative must file, together with the notification of his appointment, an individual authorisation (original and one copy) or a reference to a general authorisation already on file. If he does not, he shall be requested to do so within a period to be specified by the European Patent Office. If the European Patent Office is informed before the end of the specified period that the previous representative's authorisation has terminated, such request may be disregarded. The European Patent Office shall send the previous representative a copy of the individual authorisation or notify him of the number of the general authorisation and the name of the new representative, and inform him that the subsequent proceedings will be conducted with the new representative.

L.2 POUVOIR

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, L.1

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu l'article 10, paragraphe 2, lettre a CBE, et la règle 152, paragraphe 1, décide :

Article premier
Mandataires agréés

(1) Un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l'Office européen des brevets et qui se fait connaître en tant que tel n'est tenu de déposer un pouvoir signé que dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Un pouvoir particulier qui a été déposé est versé au dossier même si son dépôt n'a pas été requis. Il n'est pas vérifié toutefois si ce pouvoir particulier comporte des irrégularités. Les pouvoirs généraux continueront d'être vérifiés et enregistrés comme par le passé (règle 152, paragraphe 4 CBE).

(2) Lorsque l'Office européen des brevets est avisé du remplacement d'un mandataire agréé par un mandataire agréé n'appartenant pas au même groupement, sans que la cessation du mandat du mandataire précédent lui ait été notifiée, le nouveau mandataire est tenu de déposer, en même temps que l'avis relatif à la constitution de mandataire, un pouvoir particulier (original accompagné d'une copie) ou bien de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. S'il ne satisfait pas à cette exigence, il est invité à accomplir ces actes dans un délai imparti par l'Office européen des brevets. Si la cessation du mandat du mandataire précédent est notifiée à l'Office européen des brevets avant l'expiration du délai imparti, l'invitation de l'Office européen des brevets est sans objet. L'Office européen des brevets communique à l'ancien mandataire une copie du pouvoir particulier ou le numéro du pouvoir général et le nom du nouveau mandataire, et l'informe que la procédure sera poursuivie avec le nouveau mandataire.

(3) Das Europäische Patentamt kann die Vorlage einer Vollmacht verlangen, wenn die besonderen Umstände des Einzelfalls dies erfordern, insbesondere bei Zweifeln über die Vertretungsbefugnis des zugelassenen Vertreters.

Artikel 2 **Rechtsanwälte**

Nach Artikel 134 Absatz 8 EPÜ vertretungsberechtigte Rechtsanwälte müssen eine unterzeichnete Vollmacht oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einreichen. Wird dem Europäischen Patentamt die Bestellung eines Rechtsanwalts ohne Einreichung einer Vollmacht angezeigt, so wird dieser aufgefordert, die Vollmacht innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist nachzureichen.

Artikel 3 **Angestellte**

Angestellte, die für einen Beteiligten gemäß Artikel 133 Absatz 3 Satz 1 EPÜ handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, müssen eine unterzeichnete Vollmacht oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einreichen. Handelt der Angestellte ohne Einreichung einer Vollmacht, so wird der Anmelder aufgefordert, die Vollmacht innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist nachzureichen.

Artikel 4 **Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am
12. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

(3) The European Patent Office may require that an authorisation be produced if the circumstances of a particular case necessitate this, particularly in case of doubt as to the professional representative's entitlement to act.

Article 2 **Legal practitioners**

Legal practitioners entitled to act as representatives under Article 134(8) EPC must file a signed authorisation or a reference to a general authorisation already on file. If the European Patent Office is informed of the appointment of a legal practitioner without an authorisation being filed, the practitioner shall be requested to file the authorisation within a period to be specified by the European Patent Office.

Article 3 **Employees**

Employees who are representing a party under Article 133(3), first sentence, EPC and who are not professional representatives must file a signed authorisation or a reference to a general authorisation already on file. If the employee acts without filing an authorisation, the applicant shall be requested to file the authorisation within a period to be specified by the European Patent Office.

Article 4 **Entry into force**

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, 12 July 2007

Alison BRIMELOW
President

(3) L'Office européen des brevets peut le cas échéant exiger la production d'un pouvoir si les circonstances l'exigent, notamment en cas de doute sur le mandat du mandataire agréé.

Article 2 **Avocats**

Les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134, paragraphe 8 CBE doivent déposer un pouvoir signé ou faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. Si l'Office européen des brevets est avisé qu'un avocat a été constitué mandataire sans qu'un pouvoir ait été déposé, l'avocat est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets.

Article 3 **Employés**

Les employés qui agissent pour le compte d'une partie conformément à l'article 133, paragraphe 3, première phrase CBE, sans être mandataires agréés, sont tenus de déposer un pouvoir signé ou de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. Si un employé agit sans avoir déposé de pouvoir, le demandeur est invité à déposer ce pouvoir dans un délai imparti par l'Office européen des brevets.

Article 4 **Entrée en vigueur**

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 12 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

**L.3 EUROPÄISCHE EIGNUNGS-
PRÜFUNG**

Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 2008 zur Änderung der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (CA/D 26/08)

ABI. EPA 2009, 9

DER VERWALTUNGSRAT DER
EUROPÄISCHEN PATENT-
ORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patent-
übereinkommen, insbesondere auf
Artikel 134 Absatz 2 Buchstabe c und
Artikel 134a Absatz 1 Buchstabe b,

gestützt auf die geltenden Vorschriften
über die europäische Eignungsprüfung
für die beim Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter,

auf Vorschlag der Präsidentin des Euro-
päischen Patentamts,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die am 9. Dezember 1993 (CA/D 15/93)
erlassenen und zuletzt durch den
Beschluss des Verwaltungsrats vom
24. Oktober 2002 (CA/D 4/02) geänder-
ten Vorschriften über die europäische
Eignungsprüfung für die beim Euro-
päischen Patentamt zugelassenen
Vertreter werden durch den im Anhang
zu diesem Beschluss enthaltenen Text
ersetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2009
in Kraft.

Geschehen zu München am
10. Dezember 2008

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

**L.3 EUROPEAN QUALIFYING
EXAMINATION**

**Decision of the Administrative
Council of 10 December 2008
amending the Regulation on the
European qualifying examination
for professional representatives
before the European Patent Office
(CA/D 26/08)**

OJ EPO 2009, 9

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
OF THE EUROPEAN PATENT
ORGANISATION,

Having regard to the European Patent
Convention, and in particular Article 134,
paragraph 2(c) and Article 134a para-
graph 1(b), thereof,

Having regard to the existing Regulation
on the European qualifying examination
for professional representatives before
the European Patent Office,

On a proposal from the President of the
European Patent Office,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Regulation on the European quali-
fying examination for professional repre-
sentatives before the European Patent
Office as adopted on 9 December 1993
(CA/D 15/93) and last amended by
decision of the Administrative Council of
24 October 2002 (CA/D 4/02) is replaced
by the text contained in the annex to this
decision.

Article 2

This decision shall enter into force on
1 January 2009.

Done at Munich, 10 December 2008

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

**L.3 EXAMEN EUROPEEN DE
QUALIFICATION**

**Décision du Conseil d'administra-
tion du 10 décembre 2008
modifiant le règlement relatif à
l'examen européen de qualification
des mandataires agréés près
l'Office européen des brevets
(CA/D 26/08)**

JO OEB 2009, 9

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ORGANISATION EUROPEENNE DES
BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen,
et notamment son article 134, para-
graphe 2, lettre c, et son article 134bis,
paragraphe 1, lettre b,

vu le texte existant du règlement relatif à
l'examen européen de qualification des
mandataires agréés près l'Office euro-
péen des brevets,

sur proposition de la Présidente de
l'Office européen des brevets,

DECIDE :

Article premier

Le règlement relatif à l'examen européen
de qualification des mandataires agréés
près l'Office européen des brevets,
tel qu'adopté le 9 décembre 1993
(CA/D 15/93) et tel que modifié pour la
dernière fois par décision du Conseil
d'administration du 24 octobre 2002
(CA/D 4/02), est remplacé par le texte
figurant en annexe à la présente
décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le
1^{er} janvier 2009.

Fait à Munich, le 10 décembre 2008

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

ANHANG**Artikel 1****Europäische Eignungsprüfung**

(1) Mit der europäischen Eignungsprüfung (nachstehend "Prüfung" genannt) soll festgestellt werden, ob ein Bewerber geeignet ist, als zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Patentamt (nachstehend "EPA" genannt) aufzutreten.

(2) Die Prüfung wird in der Regel einmal im Jahr abgehalten. Der Zeitraum zwischen zwei Prüfungen darf nicht mehr als 25 Monate betragen.

(3) Die Prüfung erfolgt schriftlich.

(4) Die Prüfungsaufgaben erstrecken sich zumindest auf: die Ausarbeitung der Ansprüche und der Einleitung einer europäischen Patentanmeldung auf der Grundlage von Angaben, wie sie normalerweise einem zugelassenen Vertreter bei dieser Tätigkeit vorliegen; die Ausarbeitung einer Erwiderung auf einen Bescheid, in dem der Stand der Technik entgegengehalten wird; die Ausarbeitung einer Einspruchsschrift gegen ein europäisches Patent; die Beantwortung rechtlicher Fragen und die Ausarbeitung rechtlicher Beurteilungen von spezifischen Sachverhalten.

(5) Eine oder mehrere Prüfungsaufgaben können in mehr als einem technischen Gebiet angeboten werden.

(6) Die Prüfung wird nach Maßgabe dieser Vorschriften und der Ausführungsbestimmungen zu diesen Vorschriften (nachstehend "ABVEP" genannt) von einem Aufsichtsrat, einer Prüfungskommission, Prüfungsausschüssen und einem Prüfungssekretariat organisiert und durchgeführt. Deren Zuständigkeiten sind in diesen Vorschriften und in den ABVEP geregelt, die beide jährlich veröffentlicht werden.

(7) Wird eine Vorprüfung abgehalten, so sind diese Vorschriften auf die Vorprüfung entsprechend anzuwenden.

ANNEX**Article 1****The European qualifying examination**

(1) The European qualifying examination (hereinafter "the examination") is designed to establish whether a candidate is qualified to practise as a professional representative before the European Patent Office (hereinafter "the EPO").

(2) The examination shall normally be held once a year. The period between two examinations shall not exceed twenty-five months.

(3) The examination shall comprise written papers only.

(4) The examination shall cover, as a minimum: the drafting of claims and the introductory part of a European patent application on the basis of information normally available to a professional representative for this task; the preparation of a reply to an official letter in which prior art has been cited; the drafting of a notice of opposition to a European patent; answering legal questions and drafting legal assessments of specific situations.

(5) One or more of the examination papers may be set in more than one technical field.

(6) The examination shall be organised and conducted, in accordance with the provisions of this Regulation and the Implementing Provisions to this Regulation (hereinafter "the IPREE"), by a Supervisory Board, an Examination Board, Examination Committees and an Examination Secretariat. Their responsibilities are defined in this Regulation and in the IPREE, both of which shall be published annually.

(7) If a pre-examination is held, the provisions of this Regulation shall apply mutatis mutandis.

ANNEXE**Article premier****Examen européen de qualification**

(1) L'examen européen de qualification (ci-après dénommé "l'examen") vise à établir si un candidat est qualifié pour exercer en tant que mandataire agréé près l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "l'OEB").

(2) L'examen est organisé en principe une fois par an. Le délai séparant deux examens ne doit pas dépasser vingt-cinq mois.

(3) L'examen ne comporte que des épreuves écrites.

(4) L'examen porte au minimum sur : la rédaction des revendications et de la partie introductive d'une demande de brevet européen, à partir des informations qui sont normalement à la disposition d'un mandataire agréé pour assumer cette tâche ; la préparation d'une réponse à une lettre officielle dans laquelle l'état de la technique a été cité ; la rédaction d'un acte d'opposition à un brevet européen ; la réponse à des questions de droit et la rédaction d'évaluations, sur le plan juridique, de situations données.

(5) Une ou plusieurs épreuves peuvent être proposées dans plus d'un domaine technique.

(6) Conformément aux dispositions du présent règlement et aux dispositions d'exécution du présent règlement (ces dernières étant ci-après dénommées les "dispositions d'exécution"), l'examen est organisé et conduit par un conseil de surveillance, un jury d'examen, des commissions d'examen et un secrétariat d'examen. Leurs tâches sont définies dans le présent règlement et dans les dispositions d'exécution, qui sont publiés tous les ans.

(7) Si un examen préliminaire est organisé, les dispositions du présent règlement s'appliquent par analogie.

Artikel 2 Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwei Vertretern des EPA und zwei Mitgliedern des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (nachstehend "Institut" genannt).

a) Die beiden Vertreter des EPA werden vom Präsidenten des EPA aus den Reihen der Bediensteten des EPA ernannt. Die beiden Mitglieder des Instituts werden vom Präsidenten des Instituts aus den Reihen der Mitglieder des Instituts ausgewählt und vom Präsidenten des EPA ernannt.

b) Für die beiden EPA-Vertreter und die beiden Institutsmitglieder ist jeweils ein Stellvertreter gemäß Buchstabe a zu benennen.

c) i) Ein Vorsitzender wird vom Präsidenten des EPA aus den Reihen der EPA-Vertreter im Aufsichtsrat für eine Amtszeit von zwei Jahren ernannt. Ein stellvertretender Vorsitzender wird vom Präsidenten des Instituts aus den Reihen der Institutsmitglieder im Aufsichtsrat ausgewählt und vom Präsidenten des EPA für eine Amtszeit von zwei Jahren ernannt.

ii) Nach Ablauf der unter Ziffer i genannten Amtszeit wird ein Vorsitzender vom Präsidenten des Instituts aus den Reihen der Institutsmitglieder im Aufsichtsrat ausgewählt und vom Präsidenten des EPA für eine Amtszeit von zwei Jahren ernannt. Ein stellvertretender Vorsitzender wird vom Präsidenten des EPA aus den Reihen der EPA-Vertreter im Aufsichtsrat für eine Amtszeit von zwei Jahren ernannt.

iii) Bei den nachfolgenden Amtszeiten wechselt der Vorsitz nach Maßgabe der Ziffern i und ii.

(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Aufsichtsrats werden für eine Amtszeit von zwei Jahren ernannt und können nach Ablauf dieser Amtszeit für weitere Amtszeiten von zwei Jahren wiederernannt werden.

(3) Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrats, deren Eintragung in der Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter gelöscht wird,

Article 2 The Supervisory Board

(1) The Supervisory Board shall consist of two members from the EPO and two members from the Institute of Professional Representatives before the EPO (hereinafter "the Institute").

(a) The two members from the EPO shall be appointed by the President of the EPO from among the employees of the EPO. The two members from the Institute shall be nominated by the President of the Institute from among the members of the Institute and shall be appointed by the President of the EPO.

(b) One deputy for the two EPO members and one for the two Institute members shall be appointed in accordance with (a) above.

(c) i) A Chairman shall be appointed for a term of two years by the President of the EPO from among the EPO members of the Supervisory Board. A Deputy Chairman nominated by the President of the Institute from among the Institute members of the Supervisory Board shall be appointed for a term of two years by the President of the EPO.

ii) When the term specified in (i) above expires, a Chairman nominated by the President of the Institute from among the Institute members of the Supervisory Board shall be appointed by the President of the EPO for a term of two years. A Deputy Chairman shall be appointed for a term of two years by the President of the EPO from among the EPO members of the Supervisory Board.

iii) For subsequent terms the chairmanship shall alternate as provided in (i) and (ii) above.

(2) The members and deputy members of the Supervisory Board shall be appointed for a term of two years and may be re-appointed for further terms of two years upon expiry of this term.

(3) Members or deputy members of the Supervisory Board whose names are removed from the list of professional representatives before the EPO shall

Article 2 Conseil de surveillance

(1) Le conseil de surveillance se compose de deux membres de l'OEB et de deux membres de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB (ci-après dénommé "l'Institut").

a) Les deux membres de l'OEB sont nommés par le Président de l'OEB parmi les agents de l'OEB. Les deux membres de l'Institut sont désignés par le Président de l'Institut parmi les membres de l'Institut et sont nommés par le Président de l'OEB.

b) Un suppléant est nommé respectivement pour les deux membres de l'OEB et pour les deux membres de l'Institut conformément à la lettre a) ci-dessus.

c) i) Un président est nommé pour un mandat de deux ans par le Président de l'OEB parmi les membres de l'OEB qui font partie du conseil de surveillance. Un vice-président désigné par le Président de l'Institut parmi les membres de l'Institut qui font partie du conseil de surveillance est nommé pour un mandat de deux ans par le Président de l'OEB.

ii) Lorsque les mandats définis au sous-alinéa i) ci-dessus arrivent à expiration, un président désigné par le Président de l'Institut parmi les membres de l'Institut qui font partie du conseil de surveillance est nommé pour un mandat de deux ans par le Président de l'OEB. Un vice-président est nommé pour un mandat de deux ans par le Président de l'OEB parmi les membres de l'OEB qui font partie du conseil de surveillance.

iii) Pour les mandats ultérieurs, la présidence est assurée en alternance, conformément aux dispositions des sous-alinéas i) et ii).

(2) Les membres du conseil de surveillance et leurs suppléants sont nommés pour un mandat de deux ans, à l'expiration duquel ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour d'autres mandats de deux ans.

(3) Les membres du conseil de surveillance ou leurs suppléants dont les noms sont radiés de la liste des mandataires agréés près l'OEB cessent de faire

scheiden am Tag der Löschung aus dem Aufsichtsrat aus und können in ihrer Funktion als Institutsmitglied nicht als Mitglied oder stellvertretendes Mitglied wiederernannt werden.

(4) Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrats, die auf ihren Antrag aus dem Dienst des EPA entlassen oder in den Ruhestand versetzt werden, scheiden am Tag ihrer Entlassung aus dem Dienst bzw. ihrer Versetzung in den Ruhestand aus dem Aufsichtsrat aus und können in ihrer Funktion als EPA-Bedienstete nicht als Mitglied oder stellvertretendes Mitglied wiederernannt werden.

(5) Scheidet ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied gemäß Absatz 3 oder 4 aus dem Aufsichtsrat aus, so ist für die restliche Amtszeit ein neues Mitglied bzw. ein neues stellvertretendes Mitglied gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b zu ernennen.

(6) Der Aufsichtsrat wird von seinem Vorsitzenden einberufen. Drei Mitglieder bilden das Quorum.

(7) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann erforderlichenfalls den Vorsitzenden der Prüfungskommission und Experten oder Berater zur Unterstützung des Aufsichtsrats hinzuziehen.

(8) Entscheidet der Vorsitzende, dass ein Vorschlag im schriftlichen Verfahren behandelt wird, so fordert er alle Mitglieder auf, dem Prüfungssekretariat innerhalb einer von ihm zu bestimmenden angemessenen Frist mitzuteilen, ob sie dem Vorschlag zustimmen. Das Quorum ist erreicht, wenn die Antworten von drei Mitgliedern vorliegen.

(9) Alle Entscheidungen des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Artikel 3 Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der für die Durchführung der Prüfung erforderlichen Prüfungsausschüsse und setzt den Prüfungstermin fest.

cease to be members of the Supervisory Board on the date of their removal and shall not be eligible for re-appointment as members or deputy members in their capacity as members of the Institute.

(4) Members or deputy members of the Supervisory Board who retire or resign from the EPO shall cease to be members of the Supervisory Board on the date of their retirement or resignation and shall not be eligible for re-appointment as members or deputy members in their capacity as EPO employees.

(5) If a member or deputy member ceases to be a member of the Supervisory Board by virtue of paragraph 3 or 4 above, a new member or deputy member shall be appointed in accordance with paragraph 1(a) and (b) above to serve the remainder of the term.

(6) The Supervisory Board shall be convened by its Chairman. Three members shall constitute a quorum.

(7) The Chairman of the Supervisory Board may invite the Chairman of the Examination Board, and experts or advisers as the circumstances may require, to assist the Supervisory Board.

(8) If the Chairman decides that a proposal is to be dealt with by written procedure, he shall invite all members to inform the Examination Secretariat, within a reasonable period specified by him, whether they approve the proposal. Replies by three members shall constitute a quorum.

(9) All decisions of the Supervisory Board shall be taken by a simple majority of its members. The Chairman shall have a casting vote.

Article 3 Duties of the Supervisory Board

(1) The Supervisory Board shall fix the number of Examination Committees needed for the examination and set the date of the examination.

partie du conseil de surveillance à la date de leur radiation, et ne peuvent pas être nommés une nouvelle fois membres ou suppléants en qualité de membres de l'Institut.

(4) Les membres du conseil de surveillance ou leurs suppléants qui quittent l'OEB pour partir à la retraite ou après avoir démissionné cessent de faire partie du conseil de surveillance à la date de leur départ à la retraite ou de leur démission, et ne peuvent pas être nommés une nouvelle fois membres ou suppléants en qualité d'agents de l'OEB.

(5) Si un membre ou son suppléant cesse de faire partie du conseil de surveillance en vertu du paragraphe 3 ou 4 ci-dessus, un nouveau membre ou un nouveau suppléant est nommé conformément au paragraphe 1, lettres a) et b) ci-dessus pour la durée restante du mandat.

(6) Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président. Trois membres constituent le quorum.

(7) Le président du conseil de surveillance peut, si nécessaire, demander au président du jury d'examen et à des experts ou consultants d'assister le conseil de surveillance.

(8) Si le président décide qu'une proposition doit faire l'objet d'une procédure écrite, il invite tous les membres à informer le secrétariat d'examen, dans un délai approprié qu'il impartit, s'ils approuvent cette proposition. Il n'est valablement délibéré que si trois membres ont répondu.

(9) Toutes les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Le président a voix prépondérante.

Article 3 Tâches du conseil de surveillance

(1) Le conseil de surveillance détermine le nombre de commissions d'examen nécessaires pour la conduite de l'examen et arrête la date de l'examen.

(2) Der Aufsichtsrat legt nach Anhörung der Prüfungskommission die Art, Struktur und Zahl der Prüfungsaufgaben sowie den Zeitrahmen für jede Aufgabe fest.

(3) Der Aufsichtsrat überwacht und beurteilt die Durchführung der Prüfung und ihre Ergebnisse. Außerdem beaufsichtigt er das Prüfungssekretariat bei der Wahrnehmung der in Artikel 9 sowie in den ABVEP genannten Aufgaben.

(4) Bevor der Haushaltsentwurf der Europäischen Patentorganisation dem Verwaltungsrat vorgelegt wird, erhält der Aufsichtsrat Gelegenheit, zu den Mittelzuweisungen für die Prüfung Stellung zu nehmen.

(5) Der Aufsichtsrat entscheidet, welche statistischen Angaben vom Prüfungssekretariat gemäß Artikel 22 Absatz 3 erhoben und an wen sie weitergegeben werden.

(6) a) Der Aufsichtsrat erlässt Regelungen für die Durchführung der Prüfung und für den Betrugsfall einschließlich der bei einem Verstoß gegen diese Regelungen zu treffenden Maßnahmen.

b) Der Aufsichtsrat entscheidet, welche besonderen Bedingungen behinderten Bewerbern, die die Prüfung ablegen, gegebenenfalls eingeräumt werden.

(7) Der Aufsichtsrat ist befugt, nach Anhörung der Prüfungskommission, der Prüfungsausschüsse und des Prüfungssekretariats die ABVEP nach Maßgabe dieser Vorschriften auszuarbeiten und anzupassen. Vor dem Erlass der ABVEP kann der Präsident des EPA Bestimmungen ablehnen, die zu einer erhöhten finanziellen Verpflichtung des EPA führen würden.

Artikel 4 Prüfungskommission

(1) Die Prüfungskommission besteht aus acht Mitgliedern.

a) Vier Mitglieder werden vom Präsidenten des EPA aus den Reihen der Bediensteten des EPA ernannt. Vier Mitglieder werden vom Präsidenten des

(2) The Supervisory Board shall, in consultation with the Examination Board, determine the nature, structure and number of the examination papers and the time allowed for each.

(3) The Supervisory Board shall monitor and evaluate the conduct and results of the examination. It shall also supervise the Examination Secretariat in its duties as specified in Article 9 below and its further duties as specified in the IPREE.

(4) Before the draft budget of the European Patent Organisation is forwarded to the Administrative Council, the Supervisory Board shall be afforded an opportunity to give its opinion on the appropriations for the examination.

(5) The Supervisory Board shall decide what statistical information should be compiled by the Examination Secretariat pursuant to Article 22(3) and to whom it should be disseminated.

(6)(a) The Supervisory Board shall adopt regulations concerning the conduct of the examination and fraudulent behaviour, including measures to be taken in the event of any failure to comply with those regulations.

(b) The Supervisory Board shall decide on the special conditions which may apply for disabled candidates sitting the examination.

(7) The Supervisory Board shall be authorised to draw up and amend the IPREE in accordance with this Regulation after consulting the Examination Board, the Examination Committees and the Examination Secretariat. Prior to their adoption, the President of the EPO may refuse any provision resulting in an increased financial liability for the EPO.

Article 4 The Examination Board

(1) The Examination Board shall consist of eight members.

(a) Four members shall be appointed by the President of the EPO from among the employees of the EPO. Four members nominated by the President of

(2) Après consultation du jury d'examen, le conseil de surveillance détermine la nature, la structure et le nombre des épreuves, ainsi que le temps imparti pour chacune d'elles.

(3) Le conseil de surveillance surveille et évalue la conduite et les résultats de l'examen. Il supervise en outre le secrétariat d'examen en ce qui concerne les tâches que celui-ci doit accomplir en vertu de l'article 9 ci-dessous, ainsi qu'en vertu des dispositions d'exécution.

(4) Avant que le projet de budget de l'Organisation européenne des brevets ne soit transmis au Conseil d'administration, il est donné au conseil de surveillance la possibilité d'exprimer son avis concernant les crédits affectés à l'examen.

(5) Le conseil de surveillance décide du type de statistiques que le secrétariat d'examen doit établir conformément à l'article 22, paragraphe 3, ainsi que des destinataires auxquels elles doivent être diffusées.

(6)a) Le conseil de surveillance adopte des dispositions relatives à la conduite de l'examen et aux comportements frauduleux, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect de ces dispositions.

b) Le conseil de surveillance arrête les conditions spéciales susceptibles de s'appliquer aux candidats handicapés passant l'examen.

(7) Le conseil de surveillance a capacité pour établir et modifier les dispositions d'exécution conformément au présent règlement, après avoir consulté le jury d'examen, les commissions d'examen et le secrétariat d'examen. Avant l'adoption des dispositions d'exécution, le Président de l'OEB peut refuser toute disposition ayant pour effet d'augmenter les obligations financières de l'OEB.

Article 4 Jury d'examen

(1) Le jury d'examen se compose de huit membres.

a) Quatre membres sont nommés par le Président de l'OEB parmi les agents de l'OEB. Quatre membres désignés par le Président de l'Institut parmi les

Instituts aus den Reihen der Mitglieder des Instituts ausgewählt und vom Präsidenten des EPA ernannt.

b) Die Vorschriften für die Auswahl und Ernennung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sind entsprechend auf die Auswahl und Ernennung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden der Prüfungskommission anzuwenden.

c) Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen nicht gleichzeitig Mitglied der Prüfungskommission sein.

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission werden für eine Amtszeit von zwei Jahren ernannt und können nach Ablauf dieser Amtszeit für weitere Amtszeiten von zwei Jahren wiederernannt werden.

(3) Mitglieder der Prüfungskommission, deren Eintragung in der Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter gelöscht wird, scheiden am Tag der Löschung aus der Prüfungskommission aus und können in ihrer Funktion als Institutsmitglied nicht als Mitglied der Prüfungskommission wiederernannt werden.

(4) Mitglieder der Prüfungskommission, die auf ihren Antrag aus dem Dienst des EPA entlassen oder in den Ruhestand versetzt werden, scheiden am Tag ihrer Entlassung aus dem Dienst bzw. ihrer Versetzung in den Ruhestand aus der Prüfungskommission aus und können in ihrer Funktion als EPA-Bedienstete nicht als Mitglied der Prüfungskommission wiederernannt werden.

(5) Scheidet ein Mitglied gemäß Absatz 3 oder 4 aus der Prüfungskommission aus, so ist für die restliche Amtszeit ein neues Mitglied gemäß Absatz 1 Buchstabe a zu ernennen.

(6) Die Prüfungskommission wird von ihrem Vorsitzenden einberufen. Fünf Mitglieder bilden das Quorum.

(7) Entscheidet der Vorsitzende, dass ein Vorschlag im schriftlichen Verfahren behandelt wird, so fordert er alle Mitglieder auf, dem Prüfungssekretariat innerhalb einer von ihm zu bestimmenden angemessenen Frist mitzuteilen, ob sie dem Vorschlag zustimmen. Das Quorum ist erreicht, wenn die Antworten von fünf Mitgliedern vorliegen.

the Institute from among the members of the Institute shall be appointed by the President of the EPO.

(b) The provisions concerning the nomination and appointment of the Chairman and the Deputy Chairman of the Supervisory Board shall apply mutatis mutandis to the nomination and appointment of the Chairman and Deputy Chairman of the Examination Board.

(c) No member of the Supervisory Board shall be a member of the Examination Board.

(2) The members of the Examination Board shall be appointed for a term of two years and may be re-appointed for further terms of two years upon expiry of this term.

(3) Members of the Examination Board whose names are removed from the list of professional representatives before the EPO shall cease to be members of the Examination Board on the date of their removal and shall not be eligible for re-appointment as members in their capacity as members of the Institute.

(4) Members of the Examination Board who retire or resign from the EPO shall cease to be members of the Examination Board on the date of their retirement or resignation and shall not be eligible for re-appointment as members in their capacity as EPO employees.

(5) If a member of the Examination Board ceases to be a member by virtue of paragraph 3 or 4 above, a new member shall be appointed in accordance with paragraph 1(a) above to serve the remainder of the term.

(6) The Examination Board shall be convened by its Chairman. Five members shall constitute a quorum.

(7) If the Chairman decides that a proposal is to be dealt with by written procedure, he shall invite all members to inform the Examination Secretariat, within a reasonable period specified by him, whether they approve the proposal. Replies by five members shall constitute a quorum.

membres de l'Institut sont nommés par le Président de l'OEB.

b) Les dispositions relatives à la désignation et à la nomination du président et du vice-président du conseil de surveillance s'appliquent par analogie à la désignation et à la nomination du président et du vice-président du jury d'examen.

c) Un membre du conseil de surveillance ne peut pas être membre du jury d'examen.

(2) Les membres du jury d'examen sont nommés pour un mandat de deux ans, à l'expiration duquel ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour d'autres mandats de deux ans.

(3) Les membres du jury d'examen dont les noms sont radiés de la liste des mandataires agréés près l'OEB cessent de faire partie du jury d'examen à la date de leur radiation, et ne peuvent pas être nommés une nouvelle fois membres du jury d'examen en qualité de membres de l'Institut.

(4) Les membres du jury d'examen qui quittent l'OEB pour partir à la retraite ou après avoir démissionné cessent de faire partie du jury d'examen à la date de leur départ à la retraite ou de leur démission, et ne peuvent pas être nommés une nouvelle fois membres du jury d'examen en qualité d'agents de l'OEB.

(5) Si un membre cesse de faire partie du jury d'examen en vertu du paragraphe 3 ou 4 ci-dessus, un nouveau membre est nommé conformément au paragraphe 1, lettre a) ci-dessus pour la durée restante du mandat.

(6) Le jury d'examen se réunit sur convocation de son président. Cinq membres constituent le quorum.

(7) Si le président décide qu'une proposition doit faire l'objet d'une procédure écrite, il invite tous les membres à informer le secrétariat d'examen, dans un délai approprié qu'il impartit, s'ils approuvent cette proposition. Il n'est valablement délibéré que si cinq membres ont répondu.

(8) Alle Entscheidungen der Prüfungskommission werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(9) Muss in Ausnahmefällen während der Prüfung eine Entscheidung über ihren Inhalt oder ihre Dauer getroffen werden, so ist der Vorsitzende befugt, diese alleine zu treffen.

Artikel 5 Vorsitz

Wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats ein Bediensteter des EPA ist, muss der Vorsitzende der Prüfungskommission ein Mitglied des Instituts sein und umgekehrt.

Artikel 6 Aufgaben der Prüfungskommission

(1) Die Prüfungskommission berät den Aufsichtsrat in Bezug auf die Durchführung und die Ergebnisse der Prüfung.

(2) Vorbehaltlich der ABVEP gibt die Prüfungskommission den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse Anweisungen für

- a) die Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben;
- b) die Ausarbeitung der Bewertungsbögen;
- c) die einheitliche Bewertung der Arbeiten der Bewerber.

(3) Die Prüfungskommission

- a) ernennt die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse aus den Reihen der jeweiligen Ausschussmitglieder;
- b) beurteilt den Inhalt der Entwürfe für die Prüfungsaufgaben und Bewertungsbögen, veranlasst gegebenenfalls deren Änderung durch die Prüfungsausschüsse und trifft die endgültige Auswahl.

(4) Die Prüfungskommission bestimmt, welche Bücher und Unterlagen einschließlich der Rechtsprechung die Bewerber in der Prüfung benutzen dürfen.

(8) All decisions shall be taken by a simple majority of the members of the Examination Board present. The Chairman shall have a casting vote.

(9) If, exceptionally, a decision needs to be taken, whilst the examination is taking place, on the content of the examination or its duration, the Chairman is entitled to take this decision on his own.

Article 5 Chairmanship

When the Chairman of the Supervisory Board is an employee of the EPO, the Chairman of the Examination Board shall be a member of the Institute and vice versa.

Article 6 Duties of the Examination Board

(1) The Examination Board shall advise the Supervisory Board on the conduct and results of the examination.

(2) Subject to the IPREE, the Examination Board shall give the members of the Examination Committees instructions for:

- (a) preparing the examination papers
- (b) preparing the marking sheets
- (c) marking candidates' answers consistently.

(3) The Examination Board shall

- (a) appoint the Chairman of each Examination Committee from among the members of the respective Committee
- (b) evaluate the content of the draft examination papers and marking sheets, instruct the Examination Committees to amend them where necessary, and make the final selection.

(4) The Examination Board shall decide on the list of books and documents, including case law, which may be used by candidates during the examination.

(8) Toutes les décisions du jury d'examen sont prises à la majorité simple des membres présents. Le président a voix prépondérante.

(9) Si, dans un cas exceptionnel, il y a lieu de prendre une décision, pendant la tenue de l'examen, sur le contenu de celui-ci ou sur sa durée, le président a capacité pour statuer seul.

Article 5 Présidence

Si le président du conseil de surveillance est un agent de l'OEB, le président du jury d'examen doit être un membre de l'Institut, et vice-versa.

Article 6 Tâches du jury d'examen

(1) Le jury d'examen joue un rôle de consultant auprès du conseil de surveillance en ce qui concerne la conduite et les résultats de l'examen.

(2) Sous réserve des dispositions d'exécution, le jury d'examen donne aux membres des commissions d'examen des instructions pour :

- a) la préparation des sujets des épreuves ;
- b) la préparation des barèmes de notation ;
- c) la notation cohérente des copies des candidats.

(3) Le jury d'examen

- a) nomme le président de chaque commission d'examen parmi les membres de la commission concernée,
- b) évalue le contenu des projets d'épreuves et des barèmes de notation, donne si nécessaire instruction aux commissions d'examen de les modifier, et arrête définitivement les textes correspondants.

(4) Le jury d'examen arrête la liste des ouvrages et documents, y compris la jurisprudence, dont les candidats pourront disposer pendant l'examen.

(5) Die Prüfungskommission überprüft die Notenvorschläge der Prüfungsausschüsse für die einzelnen Prüfungsaufgaben und entscheidet darüber, ob ein Bewerber die Prüfung besteht oder nicht. Die Prüfungskommission kann die Benotung der Bewerber korrigieren oder die Prüfungsausschüsse anweisen, die Arbeiten nach einem korrigierten Bewertungsbogen erneut zu benoten.

(6) Nach der Prüfung übermittelt die Prüfungskommission dem Prüfungsssekretariat einen Bericht über jede Prüfungsaufgabe (Prüferbericht) sowie eine vom zuständigen Prüfungsausschuss erstellte Musterlösung. Der Bericht und die Musterlösung werden in einem Prüfungskompendium veröffentlicht, damit sich die Bewerber auf künftige Prüfungen nach Maßgabe der ABVEP vorbereiten können.

(7) Die Prüfungskommission nimmt alle anderen in den ABVEP vorgesehenen Aufgaben wahr.

Artikel 7 Prüfungsausschüsse

(1) Die Bediensteten des EPA und die Mitglieder des Instituts in den Prüfungsausschüssen werden vom Präsidenten des EPA auf Vorschlag der Prüfungskommission ernannt. Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen nicht gleichzeitig Mitglied eines Prüfungsausschusses sein.

(2) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben den Status eines aktiven oder eines inaktiven Mitglieds. Inaktive Mitglieder sind nicht an der Ausschusstätigkeit beteiligt, bis ihr Status in den eines aktiven Mitglieds geändert wird.

(3) Die Prüfungsausschüsse setzen sich zu gleichen Teilen aus Bediensteten des EPA und Mitgliedern des Instituts zusammen. Von dieser Zusammensetzung kann jedoch unter den in den ABVEP angegebenen Umständen abgewichen werden.

(4) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse werden für eine Amtszeit von zwei Jahren ernannt und können nach Ablauf dieser Amtszeit für weitere Amtszeiten von zwei Jahren wiederernannt werden.

(5) The Examination Board shall scrutinise the marks for each paper proposed by the Examination Committees and decide whether a candidate should pass or fail the examination. The Examination Board may revise candidates' marks or instruct the Examination Committees to re-mark their papers according to a revised marking sheet.

(6) After the examination, the Examination Board shall transmit to the Examination Secretariat a report on each examination paper (examiners' report) and a model solution prepared by the relevant Examination Committee. The report and the model solution will be published in an examination compendium to enable candidates to prepare for future examinations as specified in the IPREE.

(7) The Examination Board shall perform such other duties as may be defined in the IPREE.

Article 7 Examination Committees

(1) The EPO and Institute members of the Examination Committees shall be appointed by the President of the EPO on a proposal from the Examination Board. No member of the Supervisory Board shall be a member of an Examination Committee.

(2) Members of the Examination Committees shall have the status of either active or non-active members. Non-active members shall not participate in any committee activities until their status is changed to that of active members.

(3) The Examination Committees shall consist of equal numbers of EPO and Institute members. This proportion may, however, be varied in circumstances specified in the IPREE.

(4) The members of the Examination Committees shall be appointed for a term of two years and may be re-appointed for further terms of two years upon expiry of this term.

(5) Le jury d'examen passe en revue les notes proposées par les commissions d'examen pour chaque copie et décide si un candidat doit être admis ou ajourné. Le jury d'examen peut modifier les notes attribuées aux candidats ou donner instruction aux commissions d'examen de renoter les copies conformément à un barème de notation modifié.

(6) Après l'examen, le jury d'examen transmet au secrétariat d'examen un rapport sur chaque épreuve (rapport des correcteurs) et une réponse type élaborés par la commission d'examen concernée. Ce rapport et cette réponse type seront publiés dans un compendium des épreuves de l'examen, afin de permettre aux candidats de se préparer aux futurs examens conformément aux dispositions d'exécution.

(7) Le jury d'examen accomplit toute autre tâche prévue dans les dispositions d'exécution.

Article 7 Commissions d'examen

(1) Le Président de l'OEB nomme les membres des commissions d'examen parmi les agents de l'OEB et les membres de l'Institut, sur proposition du jury d'examen. Un membre du conseil de surveillance ne peut pas être membre d'une commission d'examen.

(2) Les membres des commissions d'examen sont soit en position d'activité, soit en position de non-activité. Les membres en position de non-activité ne participent aux activités des commissions qu'après avoir été mis en position d'activité.

(3) Les commissions d'examen sont constituées de façon paritaire d'agents de l'OEB et de membres de l'Institut. Cette répartition peut toutefois être modifiée dans les conditions énoncées dans les dispositions d'exécution.

(4) Les membres des commissions d'examen sont nommés pour un mandat de deux ans, à l'expiration duquel ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour de nouveaux mandats de deux ans.

(5) Alle Mitglieder der Prüfungsausschüsse müssen die in den ABVEP für die einzelnen Prüfungsaufgaben geforderten Mindestnoten erreicht haben. Im Einzelfall kann der Präsident des EPA nach einer begründeten Stellungnahme der Prüfungskommission Ausnahmen gewähren.

(6) Mitglieder der Prüfungsausschüsse, deren Eintragung in der Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter gelöscht wird, scheiden am Tag der Löschung aus dem Prüfungsausschuss aus und können in ihrer Funktion als Institutsmitglied nicht als Mitglied eines Prüfungsausschusses wiederernannt werden.

(7) Mitglieder der Prüfungsausschüsse, die auf ihren Antrag aus dem Dienst des EPA entlassen oder in den Ruhestand versetzt werden, scheiden am Tag ihrer Entlassung aus dem Dienst bzw. ihrer Versetzung in den Ruhestand aus dem Prüfungsausschuss aus und können in ihrer Funktion als EPA-Bediensteter nicht als Mitglied eines Prüfungsausschusses wiederernannt werden.

(8) In besonders gelagerten Fällen kann die Prüfungskommission Ausnahmen von den Absätzen 6 und 7 gewähren, damit ein Mitglied seine Amtszeit beenden und für höchstens eine weitere Amtszeit wiederernannt werden kann.

(9) Scheidet ein Mitglied gemäß Absatz 6 oder 7 aus einem Prüfungsausschuss aus, so kann für die restliche Amtszeit ein neues Mitglied gemäß Absatz 1 ernannt werden.

Artikel 8 **Aufgaben der Prüfungsausschüsse**

(1) Vorbehaltlich des Artikels 6 Absatz 2 wird den Prüfungsausschüssen Folgendes übertragen:

- a) die Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben;
- b) die Ausarbeitung der Bewertungsbögen;
- c) die Übermittlung etwaiger relevanter Angaben zu den Buchstaben a und b an die Prüfungskommission;

(5) All members of the Examination Committees must have obtained the minimum grades required for the examination papers as specified in the IPREE. The President of the EPO may, in individual cases, grant exceptions subject to a reasoned opinion from the Examination Board.

(6) Members of the Examination Committees whose names are removed from the list of professional representatives before the EPO shall cease to be members of the Examination Committees on the date of their removal and shall not be eligible for re-appointment as members in their capacity as members of the Institute.

(7) Members of the Examination Committees who retire or resign from the EPO shall cease to be members of the Examination Committees on the date of their retirement or resignation and shall not be eligible for re-appointment as members in their capacity as EPO employees.

(8) Exceptions to paragraphs (6) and (7) may in special circumstances be granted by the Examination Board to allow a member to complete his term and be re-appointed for one further term only.

(9) If a member ceases to serve on an Examination Committee by virtue of paragraph 6 or 7 above, a new member may be appointed in accordance with paragraph 1 above to serve the remainder of the term.

Article 8 **Duties of the Examination Committees**

(1) Subject to Article 6(2) the Examination Committees shall:

- (a) be entrusted with the preparation of the examination papers
- (b) be entrusted with the preparation of the marking sheets
- (c) provide the Examination Board with any relevant information relating to (a) and (b)

(5) Tous les membres des commissions d'examen doivent avoir obtenu aux épreuves les notes minimums requises en vertu des dispositions d'exécution. Dans certains cas, le Président de l'OEB peut accorder des dérogations, sous réserve d'un avis motivé du jury d'examen.

(6) Les membres des commissions d'examen dont les noms sont radiés de la liste des mandataires agréés près l'OEB cessent de faire partie des commissions d'examen à la date de leur radiation, et ne peuvent pas être nommés une nouvelle fois membres d'une commission d'examen en qualité de membres de l'Institut.

(7) Les membres des commissions d'examen qui quittent l'OEB pour partir à la retraite ou après avoir démissionné cessent de faire partie des commissions d'examen à la date de leur départ à la retraite ou de leur démission, et ne peuvent pas être nommés une nouvelle fois membres d'une commission d'examen en qualité d'agents de l'OEB.

(8) Dans des cas spécifiques, le jury d'examen peut accorder des dérogations aux paragraphes 6 et 7, afin de permettre à un membre de terminer son mandat et d'être reconduit dans ses fonctions pour un seul mandat supplémentaire.

(9) Si un membre cesse ses fonctions au sein d'une commission d'examen en vertu du paragraphe 6 ou 7 ci-dessus, un nouveau membre peut être nommé conformément au paragraphe 1 ci-dessus pour la durée restante du mandat.

Article 8 **Tâches des commissions d'examen**

(1) Sous réserve de l'article 6, paragraphe 2, les commissions d'examen :

- a) sont chargées de préparer les sujets des épreuves,
- b) sont chargées de préparer les barèmes de notation,
- c) fournissent au jury d'examen toute information pertinente concernant les éléments visés aux lettres a) et b),

d) die Bewertung der Prüfungsarbeiten und die Unterbreitung eines Benotungsvorschlags für jede Arbeit.

e) Jede Prüfungsarbeit ist gesondert von zwei Ausschussmitgliedern zu bewerten.

(2) Die Prüfungsausschüsse beraten die Prüfungskommission, welche Bücher und Unterlagen einschließlich der Rechtsprechung die Bewerber in der Prüfung benutzen dürfen.

(3) Die Prüfungsausschüsse nehmen alle anderen in den ABVEP vorgesehenen Aufgaben wahr.

Artikel 9 Prüfungssekretariat

(1) Das Prüfungssekretariat (nachstehend "Sekretariat" genannt) besteht aus Bediensteten des EPA. Der Präsident des EPA stellt dem Sekretariat die Mittel zur Verfügung, die für die Durchführung der Prüfung erforderlich sind.

(2) Das Sekretariat
a) unterstützt den Aufsichtsrat, die Prüfungskommission und die Prüfungsausschüsse bei ihren Aufgaben;

b) bereitet die Prüfung vor und organisiert sie;

c) entscheidet nach Maßgabe dieser Vorschriften und der ABVEP über die Registrierung und Anmeldung der Bewerber;

d) veröffentlicht das Compendium und alle weiteren Informationen zur Prüfung oder zu ihrer Durchführung.

Artikel 10 Funktionsweise der Prüfungskommission, der Prüfungsausschüsse und des Prüfungssekretariats

(1) Die Mitglieder der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse sind bei der Ausübung ihrer Aufgaben und bei ihren Entscheidungen über die Auswahl, Ausarbeitung und Benotung der Prüfungsaufgaben nur an diese Vorschriften und die ABVEP gebunden und nur diesen unterworfen.

(d) mark the answer papers and make a proposal for the grades to be awarded for each paper.

(e) Each answer paper shall be marked by two committee members separately.

(2) The Examination Committees shall advise the Examination Board on the list of books and documents, including case law, which may be used by candidates during the examination.

(3) The Examination Committees shall perform such other duties as may be defined in the IPREE.

Article 9 The Examination Secretariat

(1) The Examination Secretariat (hereinafter "the Secretariat") shall consist of employees of the EPO. The President of the EPO shall provide the Secretariat with the necessary appropriations for running the examination.

(2) The Secretariat shall:
(a) support the Supervisory Board, the Examination Board and the Examination Committees in their duties

(b) prepare and organise the examination

(c) decide on the registration and enrolment of candidates in accordance with this Regulation and the IPREE

(d) publish the Compendium and any other information relating to the examination or its conduct.

Article 10 Functioning of the Examination Board, Examination Committees and Examination Secretariat

(1) In performing their duties and taking decisions relating to the setting, drafting and marking of the examination papers, the members of the Examination Board and Examination Committees shall only be bound by, and comply with, the provisions of this Regulation and the IPREE.

d) corrigent les copies et proposent des notes pour chacune d'elles.

e) Chaque copie est corrigée séparément par deux membres de la commission.

(2) Les commissions d'examen conseillent le jury d'examen en ce qui concerne la liste des ouvrages et documents, y compris la jurisprudence, dont les candidats pourront disposer pendant l'examen.

(3) Les commissions d'examen accomplissent toute autre tâche prévue dans les dispositions d'exécution.

Article 9 Secrétariat d'examen

(1) Le secrétariat d'examen (ci-après dénommé "le secrétariat") se compose d'agents de l'OEB. Le Président de l'OEB met à la disposition du secrétariat les crédits nécessaires à la conduite de l'examen.

(2) Le secrétariat :
a) soutient le conseil de surveillance, le jury d'examen et les commissions d'examen dans leurs fonctions,

b) prépare et organise l'examen,

c) décide de l'enregistrement et de l'inscription des candidats conformément au présent règlement et aux dispositions d'exécution,

d) publie le compendium et toute autre information concernant l'examen ou sa conduite.

Article 10 Fonctionnement du jury d'examen, des commissions d'examen et du secrétariat d'examen

(1) Les membres du jury d'examen et des commissions d'examen ne sont liés que par les dispositions du présent règlement et les dispositions d'exécution, et ils ne doivent se conformer qu'à celles-ci, pour accomplir leurs tâches et prendre des décisions concernant le choix, la rédaction et la notation des épreuves.

(2) Das Sekretariat ist bei der Ausübung seiner Aufgaben im Bereich der Registrierung und Anmeldung zur Prüfung an Weisungen nicht gebunden und nur diesen Vorschriften und den ABVEP unterworfen.

Artikel 11 Registrierungs- und Anmeldebedingungen

(1) Bewerber werden auf Antrag für die Prüfung registriert, sofern sie

a) ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom erworben haben oder dem Sekretariat nachweisen können, dass sie gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse nach Maßgabe der ABVEP besitzen, und

b) die in Absatz 2 Buchstabe a genannte Beschäftigung aufgenommen haben oder in dem in Absatz 2 Buchstabe b genannten Beschäftigungsverhältnis stehen.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 1 müssen Bewerber, die sich für eine oder mehrere Prüfungsaufgaben anmelden,

a) dem Sekretariat nachweisen können, dass sie zum Zeitpunkt der Prüfung

i) in einem der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (nachstehend "EPÜ" genannt) ein mindestens dreijähriges Praktikum auf Vollzeitbasis unter Leitung einer oder mehrerer Personen, die in der Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter (Artikel 134 Absatz 1 EPÜ) eingetragen sind, als Assistent dieser Person oder Personen abgeleistet haben und in dieser Zeit an einer Vielzahl von Tätigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patenten beteiligt waren, oder

ii) während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren auf Vollzeitbasis als Angestellte einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines EPÜ-Vertragsstaats beschäftigt waren und für ihren Arbeitgeber vor dem EPA gemäß Artikel 133 Absatz 3 EPÜ gehandelt haben, wobei

(2) In performing its duties relating to registration and enrolment, the Secretariat shall not be bound by any instructions and shall only comply with the provisions of this Regulation and the IPREE.

Article 11 Conditions for registration and enrolment

(1) Candidates shall be registered for the examination on request provided that

(a) they possess a university-level scientific or technical qualification, or are able to satisfy the Secretariat that they possess an equivalent level of scientific or technical knowledge, as defined in the IPREE, and

(b) have started the professional activities defined in paragraph (2)(a) or are employed as defined in paragraph (2)(b).

(2) Subject to paragraph 1, candidates who apply to be enrolled for one or more examination papers must be able to:

(a) satisfy the Secretariat that at the date of the examination they have:

(i) completed a full-time training period of at least three years in one of the contracting states to the European Patent Convention (hereinafter "the EPC"), under the supervision of one or more persons entered on the list of professional representatives before the EPO (Article 134(1) EPC), as an assistant to that person or those persons, and that in the said period they took part in a wide range of activities pertaining to European patent applications or European patents, or

(ii) worked full-time for a period of at least three years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of the EPC contracting states and have represented their employer before the EPO in accordance with Article 133(3) EPC while taking part in a wide range of

(2) Le secrétariat n'est lié par aucune instruction et doit se conformer uniquement aux dispositions du présent règlement et aux dispositions d'exécution pour accomplir les tâches qui lui incombent en matière d'enregistrement et d'inscription.

Article 11 Conditions d'enregistrement et d'inscription

(1) Les candidats qui en font la demande sont enregistrés en vue de l'examen à condition

a) de posséder un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou, à défaut, de pouvoir justifier auprès du secrétariat qu'ils ont acquis des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent, telles que définies dans les dispositions d'exécution, et

b) d'avoir commencé les activités professionnelles définies au paragraphe 2, lettre a), ou d'être employés dans les conditions définies au paragraphe 2, lettre b).

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les candidats qui demandent à être inscrits à une ou plusieurs épreuves doivent pouvoir :

a) justifier auprès du secrétariat qu'à la date de l'examen, ils ont :

i) soit accompli durant au moins trois ans dans l'un des Etats parties à la Convention sur le brevet européen (ci après dénommée "la CBE") un stage à temps complet sous la direction d'une ou de plusieurs personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés près l'OEB (article 134, paragraphe 1 CBE) en tant qu'assistant de cette ou de ces personne(s), et participé pendant cette période à une grande part des activités afférentes aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens,

ii) soit travaillé à temps complet durant au moins trois ans en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats parties à la CBE et agi devant l'OEB pour le compte de leur employeur conformément à l'article 133, paragraphe 3 CBE, en

sie an einer Vielzahl von Tätigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patenten beteiligt waren, oder

b) dem Sekretariat nachweisen können, dass sie zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens vier Jahre auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig waren.

(3) Die in Absatz 2 Buchstabe a genannten Tätigkeiten können bei der Ermittlung der Gesamtbeschäftigungszeit auf Vollzeitbasis zusammengerechnet werden. Vorbehaltlich etwaiger weiterer Bestimmungen der ABVEP werden dabei nur Tätigkeiten berücksichtigt, die nach Erlangung des gemäß Absatz 1 Buchstabe a geforderten Abschlusses ausgeübt wurden.

(4) Bei der Festlegung der Beschäftigungszeiten im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a berücksichtigt das Sekretariat auch die von den Bewerbern ausgeübten Tätigkeiten auf dem Gebiet nationaler Patentanmeldungen und Patente.

(5) Das Sekretariat kann unter den in den ABVEP festgelegten Bedingungen die gemäß Absatz 2 Buchstabe a geforderte Beschäftigungszeit um höchstens ein Jahr verkürzen.

(6) Eine Registrierung und/oder Anmeldung zur Prüfung gilt erst als erfolgt, wenn die vorgeschriebenen Gebühren innerhalb der in der Bekanntmachung nach Artikel 18 genannten Frist entrichtet wurden.

(7) Wird eine Vorprüfung nach Artikel 1 dieser Vorschriften und gemäß der Definition in den ABVEP abgehalten, so müssen Bewerber, die sich für diese Vorprüfung anmelden, dem Sekretariat nachweisen können, dass sie zum Zeitpunkt der Vorprüfung die in Absatz 2 Buchstabe a und b genannten Beschäftigungszeiten – jeweils um ein Jahr verkürzt – abgeleistet haben. Alle sonstigen Voraussetzungen für die Prüfung gelten auch für die Vorprüfung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. Außerdem müssen im Falle der Abhaltung einer solchen

activities pertaining to European patent applications or European patents, or

(b) satisfy the Secretariat that at the date of the examination they have performed full-time the duties of an examiner at the EPO for at least four years.

(3) The duration of the periods of professional activity referred to in paragraph 2(a) may be aggregated to make up a total full-time training period. The periods of professional activity shall only be considered after the qualification required in paragraph (1)(a) has been obtained and subject to any further provisions laid down in the IPREE.

(4) In determining the periods of activity referred to in paragraph 2(a) the Secretariat shall also take into account candidates' activities in proceedings relating to national patent applications and national patents.

(5) Under the conditions laid down in the IPREE, the Secretariat may grant a reduction, of up to one year, in the duration of the periods of professional activity defined in paragraph 2(a) above.

(6) An application for registration and/or enrolment for the examination shall not be deemed to have been filed until after the prescribed fees have been paid within the period laid down in the notice specified in Article 18.

(7) If a pre-examination, as referred to in Article 1 of this Regulation and defined in the IPREE, is to be held, candidates who apply for enrolment for this pre-examination must be able to satisfy the Secretariat that at the date of the said pre-examination they have completed the periods mentioned in paragraph 2(a) and (b) above, such periods being reduced by one year. All other conditions applicable to the examination shall apply equally to the pre-examination unless the contrary is specifically stated. Moreover, if such a pre-examination is held, candidates who apply to be enrolled for

participant pendant cette période à une grande part des activités afférentes aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens, ou

b) justifier auprès du secrétariat qu'à la date de l'examen, ils ont exercé à temps complet les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins.

(3) Les périodes d'activité professionnelle visées au paragraphe 2, lettre a) peuvent être cumulées lorsqu'il s'agit de déterminer la durée totale d'activité professionnelle à temps complet. Il n'est tenu compte que des périodes d'activité professionnelle postérieures à l'acquisition du diplôme exigé au paragraphe 1, lettre a), sous réserve de toute prescription prévue dans les dispositions d'exécution.

(4) Pour la détermination des périodes d'activité professionnelle visées au paragraphe 2, lettre a), le secrétariat prend également en considération les activités exercées par les candidats dans les procédures en matière de demandes de brevet national et de brevets nationaux.

(5) Dans les conditions prévues par les dispositions d'exécution, le secrétariat peut accorder une réduction d'un an au maximum de la durée des périodes d'activité professionnelle définies au paragraphe 2, lettre a) ci-dessus.

(6) Une demande d'enregistrement et/ou d'inscription en vue de l'examen est réputée avoir été présentée seulement après que les droits prescrits ont été acquittés dans le délai fixé par l'avis mentionné à l'article 18.

(7) Si l'examen préliminaire visé à l'article premier du présent règlement et défini dans les dispositions d'exécution est organisé, les candidats qui demandent à s'inscrire à l'examen préliminaire doivent pouvoir justifier auprès du secrétariat qu'à la date de cet examen, ils ont achevé les périodes d'activité professionnelle mentionnées au paragraphe 2, lettres a) et b) ci-dessus, telles que réduites d'une année. Sauf s'il en est expressément disposé autrement, toutes les autres conditions régissant l'examen s'appliquent également à l'examen préliminaire. De plus, si l'examen préliminaire

Vorprüfung Bewerber, die sich für die Prüfung anmelden, diese Vorprüfung bestanden haben.

the examination must have obtained a pass grade in the pre-examination.

mentionné ci-dessus est organisé, les candidats doivent avoir obtenu la note "réussi" à cet examen préliminaire pour demander à s'inscrire à l'examen.

(8) Mitglieder des Aufsichtsrats, der Prüfungskommission, der Prüfungsausschüsse und des Sekretariats werden nicht zur Prüfung zugelassen. Ehemalige Mitglieder dieser Gremien, die die Voraussetzungen nach Absatz 1 und 2 erfüllen, werden frühestens zur dritten Prüfung nach Ablauf ihrer Amtszeit zugelassen.

(8) Members of the Supervisory Board, the Examination Board, the Examination Committees and the Secretariat shall not be entitled to enrol for the examination. Former members of these bodies who satisfy the requirements of paragraphs 1 and 2 shall be entitled to enrol, at the earliest, for the third examination following the expiry of their term of office.

(8) Les membres du conseil de surveillance, du jury d'examen, des commissions d'examen et du secrétariat ne sont pas autorisés à s'inscrire à l'examen. Les anciens membres de ces organes sont autorisés à s'inscrire au plus tôt pour le troisième examen qui suit l'expiration de leur mandat s'ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Artikel 12 Prüfungssprachen

Article 12 Languages

Article 12 Langues

(1) Die Prüfungsaufgaben werden in den drei Amtssprachen des EPA erstellt, und die Bewerber erhalten sie in allen drei Sprachen.

(1) The examination papers shall be drawn up in the three official languages of the EPO and all candidates shall receive them in all three languages.

(1) Les textes des épreuves sont établis dans les trois langues officielles de l'OEB et tous les candidats les reçoivent dans les trois langues.

(2) Die Arbeiten der Bewerber sind in einer der drei Amtssprachen des EPA anzufertigen, sofern nicht gemäß Absatz 3 etwas anderes bestimmt wird.

(2) The candidates' answers shall be given in one of the three official languages of the EPO unless otherwise prescribed in accordance with paragraph 3.

(2) Les copies des candidats doivent être rédigées dans l'une des trois langues officielles de l'OEB, à moins qu'il n'en soit disposé autrement au paragraphe 3.

(3) Die ABVEP können besondere Bestimmungen über die Verwendung einer Amtssprache eines Vertragsstaats enthalten, die keine Amtssprache des EPA ist.

(3) The IPREE may contain special provisions concerning the use of an official language of a contracting state other than one of the official languages of the EPO.

(3) Les dispositions d'exécution peuvent comporter des prescriptions particulières concernant l'emploi d'une langue officielle d'un Etat contractant distincte des langues officielles de l'OEB.

Artikel 13 Prüfungsstoff

Article 13 Examination syllabus

Article 13 Programme de l'examen

In der Prüfung muss ein Bewerber Folgendes nachweisen:

The examination shall establish whether a candidate has:

L'examen vise à établir qu'un candidat possède

(1) umfassende Kenntnisse
a) des europäischen Patentrechts nach dem EPÜ sowie des Gemeinschaftspatentrechts;

(1) a thorough knowledge of:
(a) European patent law as laid down in the EPC and any legislation relating to Community patents

(1) une connaissance complète :
a) du droit européen des brevets tel qu'il découle de la CBE ainsi que de toute législation en matière de brevets communautaires,

b) der Pariser Verbandsübereinkunft (Artikel 1 - 5^{quater} und Artikel 11);

(b) the Paris Convention (Articles 1 – 5 *quater* and Article 11)

b) de la Convention de Paris (articles premier à 5^{quater} et article 11),

c) des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens;

(c) the Patent Cooperation Treaty

c) du Traité de Coopération en matière de brevets,

d) aller Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und der in den ABVEP genannten Rechtsprechung des EPA und

(d) all decisions of the Enlarged Board of Appeal and EPO case law as specified in the IPREE, and

d) de toutes les décisions de la Grande Chambre de recours et de la jurisprudence de l'OEB telle que mentionnée dans les dispositions d'exécution, et

(2) allgemeine Kenntnisse des nationalen Rechts
a) der Vertragsstaaten, soweit dieses europäische Patentanmeldungen und Patente betrifft;

b) der Vereinigten Staaten von Amerika und Japans, soweit dieses für Verfahren vor dem EPA von Bedeutung ist.

Artikel 14 Bestehen der Prüfung

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hat ein Bewerber die Prüfung bestanden, wenn er für jede Prüfungsaufgabe eine ausreichende Bewertung erzielt oder wenn er die in den ABVEP für die einzelnen Prüfungsaufgaben geforderten Mindestnoten erreicht.

(2) Bewerber, die gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe b zur Prüfung zugelassen wurden, haben die Prüfung bestanden, sofern sie die Erfordernisse des Absatzes 1 erfüllen und dem Sekretariat nachweisen können, dass sie mindestens zwei Jahre eine der Tätigkeiten im Sinne des Artikels 11 Absatz 2 Buchstabe a ausgeübt haben.

Artikel 15 Wahl der Prüfungsaufgaben

Bei der Anmeldung müssen die Bewerber angeben, welche Prüfungsaufgabe oder -aufgaben sie ablegen möchten.

Artikel 16 Wiederholung der Prüfung

(1) Ein Bewerber, der die Prüfung nicht besteht, darf nur die ungenügende Arbeit bzw. die ungenügenden Arbeiten wiederholen.

(2) In den ABVEP können besondere Regelungen für eine Wiederholung der Prüfung und insbesondere für eine Staffelung der Gebühren bei Wiederholung einer oder mehrerer Prüfungsaufgaben getroffen werden.

(2) a general knowledge of the national laws of:
(a) the contracting states to the extent that they apply to European patent applications and European patents

(b) the United States of America and Japan to the extent that they are of importance in connection with proceedings before the EPO.

Article 14 Passing the examination

(1) Subject to paragraph 2, a candidate shall be declared to have passed the examination if he passes each of the examination papers or if he obtains the minimum grades required for the examination papers as specified in the IPREE.

(2) Candidates who have been enrolled in accordance with Article 11(2)(b) shall be declared to have passed the examination provided they fulfil the requirements laid down in paragraph 1 and are able to satisfy the Secretariat that they have spent at least two years in any of the capacities defined in Article 11(2)(a).

Article 15 Choice of papers

When enrolling, candidates shall indicate which paper or papers they intend to sit.

Article 16 Re-sitting the examination

(1) A candidate who fails the examination may only re-sit a paper or papers he did not pass.

(2) The IPREE may contain special provisions concerning re-sitting and in particular specify the increment in the fees for re-sitting one or more examination papers.

(2) une connaissance générale du droit national :
a) des Etats contractants, dans la mesure où il est applicable aux demandes de brevet européen et aux brevets européens,

b) des Etats-Unis d'Amérique et du Japon, dans la mesure où il revêt de l'importance pour les procédures engagées devant l'OEB.

Article 14 Réussite à l'examen

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, est déclaré reçu à l'examen le candidat qui obtient à chacune des épreuves des notes suffisantes ou qui obtient aux épreuves les notes minimums requises en vertu des dispositions d'exécution.

(2) Les candidats qui ont été inscrits conformément à l'article 11, paragraphe 2, lettre b) sont déclarés reçus à condition qu'ils satisfassent aux exigences visées au paragraphe 1 et qu'ils puissent justifier auprès du secrétariat qu'ils ont exercé pendant deux ans au moins l'une des activités visées à l'article 11, paragraphe 2, lettre a).

Article 15 Choix des épreuves

Les candidats indiquent lors de l'inscription celle(s) des épreuves qu'ils ont l'intention de passer.

Article 16 Possibilité de repasser l'examen

(1) Un candidat ajourné à l'examen ne peut repasser que l'épreuve ou les épreuves auxquelles il n'a pas obtenu une note suffisante.

(2) Les dispositions d'exécution peuvent comporter des prescriptions particulières concernant la possibilité de repasser l'examen, et notamment prévoir une majoration progressive des droits à acquitter pour repasser une ou plusieurs épreuves.

Artikel 17 Gebühren

Der Präsident des EPA setzt nach Anhörung des Instituts die Höhe der in diesen Vorschriften vorgesehenen Gebühren fest. Weitere Regelungen zur Gebührenstruktur werden in den ABVEP getroffen.

Artikel 18 Bekanntmachung der Prüfung

Die Prüfung wird im Amtsblatt des EPA bekannt gemacht; aus dieser Bekanntmachung gehen die jeweiligen Termine, die Fristen für die Anmeldung zur Prüfung sowie die beizubringenden Unterlagen hervor.

Artikel 19 Schriftwechsel

(1) Alle die Prüfung betreffenden Schreiben sind an das Sekretariat zu richten.

(2) Das Sekretariat unterrichtet die Bewerber schriftlich über die Zulassung ihrer Registrierung oder Anmeldung zur Prüfung. Im Falle einer Ablehnung ergeht eine begründete Entscheidung.

(3) Die zur Prüfung zugelassenen Bewerber werden schriftlich über den Tag, die Uhrzeit und den Ort der Prüfung unterrichtet. Informationen zu diesen Vorschriften, den ABVEP und sonstigen vom Aufsichtsrat für relevant erachteten Materialien werden den Bewerbern zugänglich gemacht.

Artikel 20 Prüfung an verschiedenen Orten

Wird die Prüfung an verschiedenen Orten abgehalten, so wird sie gleichzeitig und anhand derselben Unterlagen durchgeführt.

Artikel 21 Anonymität

(1) Bei der Bewertung der Arbeiten ist die Anonymität der Bewerber zu gewährleisten.

(2) Die Arbeiten der Bewerber können zu Forschungs-, Statistik- oder Ausbildungszwecken veröffentlicht werden, sofern die Anonymität gewährleistet ist.

Article 17 Fees

The President of the EPO shall lay down the amount of the fees provided for in this Regulation after the Institute has been consulted. Further provisions relating to the structure of these fees are specified in the IPREE.

Article 18 Notice concerning the examination

A notice concerning the examination shall be published in the Official Journal of the EPO specifying the dates of the sessions, the dates by which applications for enrolment must be filed and the documents required.

Article 19 Communications

(1) Any communication concerning the examination shall be addressed to the Secretariat.

(2) The Secretariat shall inform candidates in writing whether their registration or enrolment has been accepted. In cases of refusal a reasoned decision shall be given.

(3) Enrolled candidates shall be informed in writing of the date, time and place of the examination. Information relating to this Regulation, the IPREE and any material considered relevant by the Supervisory Board shall be made available to candidates.

Article 20 Examination in several centres

Where the examination is to be held in several centres at different locations, the same papers shall be distributed and sat in all centres simultaneously.

Article 21 Anonymity

(1) Candidates' anonymity shall be respected when their answers are marked.

(2) Candidates' answers may be published for research, statistical or training purposes provided their anonymity is respected.

Article 17 Droits d'examen et taxe

Le Président de l'OEB arrête après consultation de l'Institut le montant des droits d'examen et de la taxe prévus dans le présent règlement. Des prescriptions supplémentaires concernant la structure de ces droits et de cette taxe sont définies dans les dispositions d'exécution.

Article 18 Avis d'examen

L'ouverture des sessions d'examen fait l'objet d'un avis inséré au Journal officiel de l'OEB ; cet avis mentionne les dates des sessions ainsi que les dates limites de dépôt des demandes d'inscription et précise la nature des pièces à fournir.

Article 19 Communications

(1) Toute communication concernant l'examen est adressée au secrétariat.

(2) Le secrétariat avise par écrit les candidats de la décision prise au sujet de leur enregistrement ou de leur inscription. Tout rejet fait l'objet d'une décision motivée.

(3) Les candidats admis à se présenter sont avisés par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'examen. Les informations concernant le présent règlement, les dispositions d'exécution et tout document jugé pertinent par le conseil de surveillance sont mis à la disposition des candidats.

Article 20 Pluralité de centres d'examen

Si l'examen doit se tenir dans plusieurs centres situés en des lieux différents, les mêmes textes d'épreuves sont distribués dans tous les centres d'examen et les épreuves ont lieu simultanément.

Article 21 Anonymat

(1) L'anonymat des candidats est préservé lors de la notation de leurs copies.

(2) Les copies fournies par les candidats peuvent être publiées à des fins de recherche, d'établissement de statistiques ou de formation, sous réserve que leur anonymat soit préservé.

Artikel 22
Ergebnisse der Prüfung

- (1) Eine Liste der Bewerber, die die Prüfung bestanden haben, wird im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.
- (2) Das Sekretariat macht jedem Bewerber eine Kopie seiner Arbeiten zugänglich.
- (3) Das Sekretariat ist für die Zusammenstellung statistischer Angaben zu den Ergebnissen der Prüfung zuständig und gibt diese Angaben nach Maßgabe des Artikels 3 Absatz 5 weiter.

Artikel 23
Amtsverschwiegenheit

Vorbehaltlich der Artikel 21 Absatz 2 und 22 sind die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Mitglieder der Prüfungskommission, der Prüfungsausschüsse und des Sekretariats während und nach ihrer Amtszeit zur Verschwiegenheit über alle die Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben und die Bewerber betreffenden Angelegenheiten und die einschlägigen Beratungen verpflichtet.

Artikel 24
Beschwerde

- (1) Beschwerde kann gegen Entscheidungen der Prüfungskommission und des Sekretariats eingelegt werden, die den Beschwerdeführer beschweren, sofern diese Vorschriften oder eine bei ihrer Durchführung anzuwendende Bestimmung verletzt wurden.
- (2) Die Beschwerde einschließlich der Beschwerdebegründung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich beim Sekretariat einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die gemäß Artikel 17 festgesetzte Beschwerdegebühr innerhalb der genannten Frist von einem Monat entrichtet worden ist.
- (3) Erachtet die Prüfungskommission oder das Sekretariat die Beschwerde für zulässig und begründet, so ist ihr abzuhelpen und anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Wird der Beschwerde nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung abgeholfen, so ist sie der

Article 22
Results

- (1) A list of candidates who have been successful in the examination shall be published in the Official Journal of the EPO.
- (2) The Secretariat shall make available to each candidate a copy of his or her own answers.
- (3) The Secretariat shall be responsible for compiling statistical information concerning the results of the examination and shall disseminate this information in compliance with Article 3(5).

Article 23
Professional secrecy

Subject to Articles 21(2) and 22, the members and deputy members of the Supervisory Board and the members of the Examination Board, the Examination Committees and the Secretariat shall be bound to secrecy both during and after their term of office with regard to all matters concerning the preparation of examination papers, the candidates and any relevant deliberations.

Article 24
Appeals

- (1) An appeal shall lie from decisions of the Examination Board and the Secretariat which adversely affect the appellant, but only on the grounds that this Regulation or any provision relating to its application has been infringed.
- (2) Notice of appeal including the statement setting out the grounds for appeal must be filed in writing with the Secretariat within one month of the date of notification of the decision appealed against. Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal specified pursuant to Article 17 has been paid within the period of one month specified above.
- (3) If the Examination Board or the Secretariat considers the appeal to be admissible and well-founded, it shall rectify its decision and order reimbursement of the fee for appeal. If the appeal is not allowed within two months from notification of the decision, it shall be remitted to the Disciplinary Board of

Article 22
Résultats

- (1) La liste des candidats déclarés reçus à l'examen est publiée au Journal officiel de l'OEB.
- (2) Le secrétariat met à la disposition de tous les candidats une photocopie de leurs propres copies.
- (3) Le secrétariat est chargé d'établir des statistiques concernant les résultats de l'examen, et diffuse ces statistiques conformément à l'article 3, paragraphe 5.

Article 23
Secret professionnel

Sous réserve des dispositions de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 22, les membres du conseil de surveillance et leurs suppléants, ainsi que les membres du jury d'examen, des commissions d'examen et du secrétariat sont tenus au secret durant et après leur mandat pour tout ce qui concerne la préparation des épreuves, les candidats, ainsi que les délibérations.

Article 24
Recours

- (1) Les décisions du jury d'examen et du secrétariat qui font grief au requérant sont susceptibles de recours, à condition que le recours soit formé au motif que les dispositions du présent règlement ou toute disposition relative à son application ont été enfreintes.
- (2) Le recours, y compris le mémoire exposant les motifs du recours, doit être formé par écrit auprès du secrétariat dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée. Le recours n'est réputé formé que lorsque la taxe de recours visée à l'article 17 a été acquittée dans le délai d'un mois susmentionné.
- (3) Si le jury d'examen ou le secrétariat considère le recours comme recevable et fondé, il y fait droit et ordonne le remboursement de la taxe de recours. S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, le recours est déféré à la chambre de recours de

Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des EPA vorzulegen. Abweichend von Artikel 10 (1) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern entscheidet die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten in einer Besetzung von zwei rechtskundigen Mitgliedern des EPA und einem zugelassenen Vertreter. Ein rechtskundiges Mitglied führt den Vorsitz.

(4) Auf das Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten ist Teil IV der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern entsprechend anzuwenden. Ist die Beschwerde zulässig und begründet, so hebt die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung auf. Gibt die Beschwerdekammer der Beschwerde statt oder wird die Beschwerde zurückgenommen, so ordnet sie an, dass die Beschwerdegebühr ganz oder teilweise zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht.

(5) Durch das Einlegen der Beschwerde wird die angefochtene Entscheidung nicht ausgesetzt.

Artikel 25 **Übergangsbestimmungen**

(1) Prüfungsaufgaben, die in einer der von 1993 bis einschließlich 2008 abgehaltenen Prüfungen abgelegt und bestanden wurden, behalten ihre Gültigkeit, sofern das Ergebnis bei Inkrafttreten dieser Vorschriften noch gültig war.

(2) Prüfungsaufgaben, die in der 2009 abgehaltenen Prüfung bestanden wurden, behalten ebenfalls für alle späteren Prüfungen ihre Gültigkeit.

(3) Die in Artikel 14 der am 1. Mai 1994 in Kraft getretenen und zuletzt am 24. Oktober 2002 geänderten Vorschriften (nachstehend "Vorschriften von 1994" genannt) vorgesehene Möglichkeit, im Jahr 2007, 2008 oder 2009 als erstes Modul abgelegte und nicht bestandene Prüfungsaufgaben auszugleichen, behält für den in den Vorschriften von 1994 sowie den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen angegebenen Zeitraum und unter den dort aufgeführten Bedingungen ihre Gültigkeit.

Appeal of the EPO. Notwithstanding Article 10(1) of the Regulation on discipline for professional representatives, the Disciplinary Board of Appeal shall take its decision in a composition consisting of two legally qualified members of the EPO and one professional representative. The Chairman shall be a legally qualified member.

(4) Part IV of the Regulation on discipline for professional representatives shall apply mutatis mutandis to the procedure before the Disciplinary Board of Appeal. If the appeal is admissible and well-founded, the Board of Appeal shall set aside the decision appealed against. If the Board of Appeal allows the appeal, or the appeal is withdrawn, it shall order reimbursement in full or in part of the fee for appeal if this is equitable in the circumstances of the case.

(5) The lodging of an appeal shall not suspend the decision against which the appeal has been lodged.

Article 25 **Transitional provisions**

(1) Examination papers sat at the examinations held in 1993 and up to and including 2008 and for which a pass was awarded, shall remain valid provided that the awarded pass was still valid upon the entry into force of the present Regulation.

(2) Passes awarded for the examination held in 2009 shall also remain valid for all subsequent examinations.

(3) A compensable fail awarded for the examination papers sat as a first module in 2007, 2008 and 2009, pursuant to Article 14 of the Regulation which entered into force on 1 May 1994 and was last amended on 24 October 2002 (hereinafter "the Regulation of 1994"), shall remain valid for the period, and under the conditions, specified in the Regulation of 1994 and its Implementing Provisions.

l'OEB statuant en matière disciplinaire. Nonobstant les dispositions de l'article 10, paragraphe 1 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire se compose de deux membres juristes de l'OEB et d'un mandataire agréé. La présidence est assurée par un membre juriste.

(4) La quatrième partie du règlement en matière de discipline des mandataires agréés est applicable à la procédure devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Si le recours est recevable et fondé, la chambre de recours annule la décision attaquée. Si la chambre de recours fait droit au recours ou si le requérant se désiste, elle ordonne que la taxe de recours soit remboursée intégralement ou partiellement, si l'équité l'exige.

(5) La formation d'un recours n'a pas d'effet suspensif sur la décision contestée.

Article 25 **Dispositions transitoires**

(1) Les épreuves qui ont été passées avec succès aux examens tenus depuis 1993 jusqu'à l'année 2008 comprise restent acquises pour autant que la note obtenue était encore valable au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Les épreuves qui ont été passées avec succès à l'examen de 2009 restent également acquises pour tous les examens ultérieurs.

(3) Une note "échec avec possibilité de compensation" accordée aux épreuves passées comme premier module en 2007, 2008 et 2009, conformément à l'article 14 du règlement entré en vigueur le 1^{er} mai 1994 et modifié en dernier lieu le 24 octobre 2002 (ci-après dénommé le "règlement de 1994"), reste valable pour la durée et dans les conditions énoncées dans le règlement de 1994 et dans les dispositions d'exécution y afférentes.

(4) Bewerber sind von der Vorprüfung gemäß Artikel 1 Absatz 7 befreit, wenn sie

a) vor Abhaltung dieser ersten Vorprüfung für eine Prüfung zugelassen waren oder

b) bei Abhaltung dieser ersten Vorprüfung erstmals zur Prüfung zugelassen waren und die Erfordernisse des Artikels 11 Absätze 1 bis 6 erfüllen.

(5) Artikel 11 Absatz 8 gilt für alle früheren Mitglieder der Prüfungskommission, der Prüfungsausschüsse und des Sekretariats im Sinne der Vorschriften von 1994.

(6) Für die vor Inkrafttreten dieser Vorschriften ernannten Mitglieder der Prüfungsausschüsse gelten die Erfordernisse des Artikels 7 Absatz 5 als erfüllt.

(7) Wenn eine Vorprüfung gemäß Artikel 1 abgehalten wird, so findet sie frühestens im Jahr 2011 statt.

Artikel 26 Inkrafttreten

Diese Vorschriften

(1) treten am 1. Januar 2009 in Kraft;

(2) gelten nicht für die im Jahr 2009 stattfindende europäische Eignungsprüfung. Auf diese Prüfung finden in vollem Umfang die Vorschriften von 1994 Anwendung; dies gilt für alle darin enthaltenen Bestimmungen zu den vorgesehenen Gremien sowie zu den Entscheidungen, Beschwerden oder sonstigen Verfahren, die mit dieser Prüfung zusammenhängen.

(3) ersetzen die Vorschriften von 1994 und gelten für die ab 2010 durchgeführten europäischen Eignungsprüfungen.

(4) Candidates shall be exempted from the pre-examination according to Article 1(7) of this Regulation provided that:

(a) either they have been successfully enrolled for an examination before the first pre-examination is held, or

(b) when the pre-examination is held for the first time, they have successfully applied for enrolment for the first time and fulfil the requirements of Article 11(1) to (6) of this Regulation.

(5) Article 11(8) shall apply to all previous members of the Examination Board, Examination Committees and Secretariat in accordance with the Regulation of 1994.

(6) The Examination Committees' members appointed prior to the entry into force of this Regulation shall be deemed to fulfil the requirements of Article 7(5) of this Regulation.

(7) If a pre-examination as referred to in Article 1 of this Regulation is held, it shall take place in 2011 at the earliest.

Article 26 Entry into force

This Regulation

(1) shall enter into force on 1 January 2009.

(2) shall not apply to the European qualifying examination to be held in 2009. The said examination shall be governed entirely by the Regulation of 1994; this includes all provisions relating to the bodies envisaged therein as well as to any decisions, appeals or further procedures relating to this examination.

(3) shall replace the Regulation of 1994, and shall apply to the European qualifying examination to be held in 2010 and thereafter.

(4) Les candidats sont dispensés de l'examen préliminaire prévu à l'article premier, paragraphe 7 :

a) soit s'ils ont été admis à passer un examen avant l'organisation du premier examen préliminaire,

b) soit, lorsque l'examen préliminaire est organisé pour la première fois, s'ils ont été admis pour la première fois à passer l'examen et qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 11, paragraphes 1 à 6 du présent règlement.

(5) L'article 11, paragraphe 8, s'applique à tous les anciens membres du jury d'examen, des commissions d'examen et du secrétariat au sens du règlement de 1994.

(6) Les membres des commissions d'examen qui ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés satisfaire aux exigences de l'article 7, paragraphe 5 du présent règlement.

(7) Si l'examen préliminaire visé à l'article premier du présent règlement est organisé, il se déroulera au plus tôt en 2011.

Article 26 Entrée en vigueur

Le présent règlement

(1) entre en vigueur le 1^{er} janvier 2009,

(2) ne s'applique pas à l'examen européen de qualification organisé en 2009. Cet examen est entièrement régi par le règlement de 1994 ; cela vaut pour l'ensemble des dispositions relatives aux organes prévus dans ledit règlement, et aux décisions, recours ou autres procédures concernant cet examen,

(3) remplace le règlement de 1994, et s'applique aux examens européens de qualification organisés à partir de 2010.

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 5. Februar 2010 über die Neufestsetzung der Grundgebühr für die europäische Eignungsprüfung

ABI. EPA 2010, 132

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts,

nach Anhörung des Instituts der zugelassenen Vertreter,

beschließt:

Artikel 1

Gemäß Artikel 3 (1) der Gebührenordnung beträgt die Grundgebühr für die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter "EEP" (Artikel 17 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (VEP, Beilage zum ABI. EPA 5/2009) und Regel 7 bis 9 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP) 130 EUR.

Artikel 2

Die Höhe der Grundgebühr wie festgesetzt in Nummer 12 des Auszugs aus dem Gebührenverzeichnis, der dem Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 15. November 2009 (ABI. EPA 2009, 616) beigelegt ist, wird ersetzt durch die in Artikel 1 dieses Beschlusses festgesetzte Summe.

Artikel 3

Die in Artikel 1 festgesetzte Grundgebühr ist für Zahlungen ab 1. April 2010 verbindlich.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am 1. April 2010 in Kraft.

Geschehen zu München am
5. Februar 2010

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Decision of the President of the European Patent Office dated 5 February 2010 revising the basic fee for the European qualifying examination

OJ EPO 2010, 132

The President of the European Patent Office,

Having consulted the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office,

Has decided as follows:

Article 1

Pursuant to Article 3(1) of the Rules relating to Fees, the amount of the basic fee for the European qualifying examination for professional representatives "EQE" (Article 17 of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office (REE, Supplement to OJ EPO 5/2009) and Rules 7 to 9 of the Implementing Provisions to the REE) shall be fixed at EUR 130.

Article 2

The amount of the basic fee for the EQE as laid down in point 12 of the extract from the schedule of fees annexed to the decision of the President of the European Patent Office dated 15 November 2009 (OJ EPO 2009, 616) shall be replaced by the amount laid down in Article 1 of this decision.

Article 3

The basic fee laid down in Article 1 shall be binding for payments made on or after 1 April 2010.

Article 4

This decision shall enter into force on 1 April 2010.

Done at Munich, 5 February 2010

Alison BRIMELOW
President

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets du 5 février 2010 portant révision du montant du droit de base pour l'examen européen de qualification

JO OEB 2010, 132

La Présidente de l'Office européen des brevets,

après avoir consulté l'Institut des mandataires agréés,

décide :

Article premier

Conformément à l'article 3(1) du règlement relatif aux taxes, le montant du droit de base pour l'examen européen de qualification des mandataires agréés "EEQ" (article 17 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (REE, supplément au JO OEB 5/2009) et règles 7 à 9 des dispositions d'exécution du REE) est fixé à 130 EUR.

Article 2

Le montant du droit de base pour l'EEQ tel que défini au point 12 de l'extrait du barème des taxes figurant en annexe à la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets du 15 novembre 2009 (JO OEB 2009, 616) est remplacé par le montant défini à l'article premier de cette décision.

Article 3

Le droit de base prévu à l'article premier est applicable aux paiements effectués à compter du 1^{er} avril 2010.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} avril 2010.

Fait à Munich, le 5 février 2010

Alison BRIMELOW
Présidente

**L.4 DISZIPLINAR-
ANGELEGENHEITEN****Vorschriften in Disziplinarange-
legenheiten von zugelassenen
Vertretern****Konsolidierte Fassung des im
ABI. EPA 1978, 91 veröffentlichten
Texts mit Änderungen im ABI. EPA
2008, 14**DER VERWALTUNGSRAT DER
EUROPÄISCHEN PATENT-
ORGANISATION –GESTÜTZT auf Artikel 134 Absatz 8
Buchstabe c des Übereinkommens vom
5. Oktober 1973 über die Erteilung
europäischer Patente undIN DER ERWÄGUNG, dass es zweck-
mäßig ist, Vorschriften über Disziplinar-
gewalt zu erlassen, die das Institut der
zugelassenen Vertreter und das Euro-
päische Patentamt über die zugelas-
senen Vertreter ausüben –NIMMT DIE FOLGENDEN
VORSCHRIFTEN AN:**TEIL I
BERUFLICHE REGELN****Artikel 1
Allgemeine Berufspflichten**(1) Der zugelassene Vertreter hat seinen
Beruf gewissenhaft und in einer Weise,
die der Würde seines Berufs entspricht,
auszuüben. Er darf insbesondere nicht
bewusst falsche oder irreführende Erklä-
rungen abgeben.(2) Der zugelassene Vertreter hat sich so
zu verhalten, dass das Vertrauen, das
für die Ausübung des Berufs notwendig
ist, nicht beeinträchtigt wird.**Artikel 2
Berufsgeheimnis**Der zugelassene Vertreter ist zur
Verschwiegenheit über Geheimnisse
verpflichtet, die ihm bei Ausübung des
Berufs anvertraut worden sind, sofern er
von dieser Verpflichtung nicht befreit
wird.**L.4 DISCIPLINARY MATTERS****Regulation on discipline for
professional representatives****Version consolidating the text
published in OJ EPO 1978, 91 with
amendments published in OJ EPO
2008, 14**THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
OF THE EUROPEAN PATENT
ORGANISATION,HAVING REGARD to Article 134, para-
graph 8(c), of the Convention on the
Grant of European Patents of 5 October
1973,WHEREAS it is desirable to adopt
provisions governing the disciplinary
power to be exercised by the Institute of
Professional Representatives and by the
European Patent Office on professional
representatives,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

**PART I
RULES OF PROFESSIONAL
CONDUCT****Article 1
General professional obligations**(1) A professional representative shall
exercise his profession conscientiously
and in a manner appropriate to its
dignity. In particular, he shall not
knowingly make any false or misleading
statement.(2) A professional representative shall
conduct himself in such a manner as not
to prejudice the necessary confidence in
his profession.**Article 2
Professional secrecy**A professional representative shall be
bound not to disclose information
accepted by him in confidence in the
exercise of his duties, unless he is
released from this obligation.**L.4 AFFAIRES DISCIPLINAIRES****Règlement en matière de discipline
des mandataires agréés****Version consolidée du texte publié
dans le JO OEB 1978, 91 compre-
nant les modifications publiées
dans le JO OEB 2008, 14**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ORGANISATION EUROPEENNE DES
BREVETS,VU l'article 134, paragraphe 8, lettre c)
de la Convention sur la délivrance de
brevets européens du 5 octobre 1973,CONSIDERANT qu'il est opportun
d'adopter des dispositions relatives au
pouvoir disciplinaire de l'Institut des
mandataires agréés et de l'Office euro-
péen des brevets sur les mandataires
agréés,ARRETE LES DISPOSITIONS
SUIVANTES :**PREMIERE PARTIE
REGLES DE CONDUITE
PROFESSIONNELLE****Article premier
Obligations professionnelles
générales**(1) Tout mandataire agréé doit, dans
l'exercice de ses fonctions, faire preuve
de conscience professionnelle et obser-
ver une attitude compatible avec la
dignité de sa profession. Il doit en parti-
culier s'abstenir de toute déclaration
fausse ou fallacieuse.(2) Tout mandataire agréé doit se
comporter de manière à ne pas compro-
mettre la confiance que l'on doit pouvoir
accorder à la profession.**Article 2
Secret professionnel**Tout mandataire agréé est tenu de ne
pas divulguer les secrets dont il a été
constitué dépositaire dans l'exercice de
ses fonctions, à moins qu'il n'ait été
relevé de cette obligation.

Artikel 3**Besondere Bestimmungen über das Verhalten gegenüber dem Auftraggeber**

(1) Will der zugelassene Vertreter einen beruflichen Auftrag nicht annehmen oder legt er das Mandat nieder, so teilt er dies dem Auftraggeber unverzüglich mit. Im letzteren Fall trifft er die geeigneten Maßnahmen, um den Auftraggeber in Stand zu setzen, Nachteile zu vermeiden.

(2) Der zugelassene Vertreter hat seine Dienste zu verweigern oder nicht fortzusetzen, wenn die Übernahme oder Fortführung des Auftrags zu einer Beschäftigung mit einer bestimmten Angelegenheit führen würde, in der er einen anderen Auftraggeber bereits in entgegengesetztem Interesse beraten oder vertreten hat und der Widerstreit der Interessen nicht entfallen ist.

TEIL II**DISZIPLINARMASSNAHMEN****Artikel 4****Disziplinarmaßnahmen**

(1) Gegen einen zugelassenen Vertreter, der die beruflichen Regeln verletzt, kann eine der folgenden Disziplinarmaßnahmen verhängt werden:

- a) Warnung,
- b) Verweis,
- c) Geldbuße bis zu 20.000 Deutsche Mark,
- d) Löschung in der Liste der zugelassenen Vertreter für die Dauer von höchstens 6 Monaten,
- e) Löschung in der Liste der zugelassenen Vertreter für unbefristete Dauer.

(2) Die Maßnahmen gemäß Absatz 1 können auch verhängt werden, wenn es ein zugelassener Vertreter unterlässt, innerhalb von zwei Monaten ab Fälligkeit einen Mitgliedsbeitrag gemäß Artikel 6 der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter zu bezahlen.

Article 3**Special provisions on conduct towards clients**

(1) A professional representative who is unwilling to accept a call upon his professional services or who withdraws his services shall forthwith inform the client. In the latter case, he shall take appropriate measures to enable the client to avoid detriment.

(2) A professional representative shall refuse or withdraw his services if acceptance or continuation would necessitate his dealing with a particular matter on which he has represented or advised another client with opposing interests and the conflict has not been resolved.

PART II**DISCIPLINARY MEASURES****Article 4****Disciplinary measures**

(1) A professional representative who fails to comply with the Rules of Professional Conduct may incur one of the following penalties:

- (a) a warning,
- (b) a reprimand,
- (c) a fine not exceeding DM 20 000,
- (d) deletion from the list of professional representatives for not more than six months,
- (e) deletion from the list of professional representatives for an indefinite period.

(2) The penalties provided for in paragraph 1 may also be incurred if a professional representative fails to pay within two months of the due date a subscription in accordance with Article 6 of the Regulation on the Establishment of an Institute of Professional Representatives before the European Patent Office.

Article 3**Dispositions particulières concernant la conduite du mandataire agréé envers le mandant**

(1) Lorsqu'un mandataire agréé refuse un mandat ou y renonce, il en avise sans délai le mandant. Dans le second cas, il prend les mesures destinées à permettre au mandant d'éviter tout préjudice.

(2) Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l'acceptation d'un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d'un cas d'espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d'intérêts n'ait cessé.

DEUXIEME PARTIE**MESURES DISCIPLINAIRES****Article 4****Mesures disciplinaires**

(1) Tout mandataire agréé qui ne respecte pas les règles de conduite professionnelle est passible de l'une des sanctions suivantes :

- a) l'avertissement,
- b) le blâme,
- c) l'amende d'un montant pouvant atteindre 20 000 Deutsche Mark,
- d) la radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée maximum de six mois,
- e) la radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée.

(2) Les sanctions prévues au paragraphe 1 peuvent être également encourues par le mandataire agréé qui omet de payer dans les deux mois suivant la date d'échéance la cotisation visée à l'article 6 du Règlement portant création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

**TEIL III
MIT DISZIPLINARGEWALT
AUSGESTATTETE ORGANE**

**Artikel 5
Disziplinarorgane**

Über Verletzungen der beruflichen Regeln entscheiden:

- a) der Disziplinarrat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter,
- b) der Disziplinarausschuss des Europäischen Patentamts,
- c) die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des Europäischen Patentamts.

**Artikel 6
Aufgaben und Befugnisse des Disziplinarrates des Instituts**

(1) Der Disziplinarrat verfolgt jeden Vorwurf einer Verletzung der beruflichen Regeln, der ihm schriftlich zur Kenntnis gebracht wird.

(2) Der Disziplinarrat kann, gegebenenfalls nach Durchführung einer als angemessen erachteten Ermittlung, entscheiden, dass

- a) das Verfahren einzustellen ist,
- b) eine Warnung oder ein Verweis auszusprechen ist oder
- c) die Angelegenheit zusammen mit den einschlägigen Unterlagen dem Disziplinarausschuss des Europäischen Patentamts zu überweisen ist.

(3) Tritt der Disziplinarrat nicht innerhalb von neun Monaten seitdem ihm der Vorwurf einer Verletzung der beruflichen Regeln zur Kenntnis gebracht wurde, eine endgültige Entscheidung, so berichtet er innerhalb dieser Frist dem Vorsitzenden des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts über den Stand des Verfahrens.

(4) Der Vorsitzende des Disziplinarausschusses muss nach Eingang des Berichts oder nach Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist

- a) die Frist für die Behandlung der Angelegenheit im Disziplinarrat verlängern oder
- b) die Angelegenheit an den Disziplinarausschuss übertragen.

**PART III
DISCIPLINARY BODIES**

**Article 5
Disciplinary bodies**

Infringements of the Rules of Professional Conduct may be considered by the following bodies:

- (a) the Disciplinary Committee of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office,
- (b) the Disciplinary Board of the European Patent Office,
- (c) the Disciplinary Board of Appeal of the European Patent Office.

**Article 6
Powers and responsibility of the Disciplinary Committee of the Institute**

(1) The Disciplinary Committee shall consider any alleged breach of the Rules of Professional Conduct which may be brought to its notice in writing.

(2) After any preparatory inquiries which it may wish to carry out the Disciplinary Committee shall decide either to:

- (a) dismiss the matter;
- (b) issue a warning or reprimand, or
- (c) refer the matter, together with the relevant papers, to the Disciplinary Board of the European Patent Office.

(3) If the Disciplinary Committee does not take a final decision within 9 months of an alleged breach of the Rules of Professional Conduct being brought to its notice, it shall within that time limit submit a report on the state of the proceedings to the chairman of the Disciplinary Board of the European Patent Office.

(4) On receiving the report or on expiry of the time limit referred to in paragraph 3, the chairman of the Disciplinary Board shall either:

- (a) extend the time limit for consideration of the matter by the Disciplinary Committee, or
- (b) transfer the matter to the Disciplinary Board.

**TROISIEME PARTIE
INSTANCES DISCIPLINAIRES**

**Article 5
Instances disciplinaires**

Connaissent des manquements aux règles de conduite professionnelle :

- a) la commission de discipline de l'Institut des mandataires agréés,
- b) le conseil de discipline de l'Office européen des brevets,
- c) la chambre de recours de l'Office européen des brevets statuant en matière disciplinaire.

**Article 6
Pouvoirs et compétences de la commission de discipline de l'Institut**

(1) La commission de discipline de l'Institut connaît de tous les manquements présumés aux règles de conduite professionnelle dont elle est saisie par écrit.

(2) Après avoir procédé à toutes les mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires, la commission décide :

- a) soit de classer l'affaire ;
- b) soit de prononcer un avertissement ou un blâme ;
- c) soit de renvoyer l'affaire, accompagnée du dossier, au conseil de discipline de l'Office européen des brevets.

(3) Lorsque la commission de discipline ne peut statuer sur un manquement présumé aux règles de conduite professionnelle dans un délai de neuf mois à dater de la saisine, elle en fait rapport, avant la fin du délai, au président du conseil de discipline de l'Office européen des brevets.

(4) Au reçu du rapport ou à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le président du conseil de discipline décide :

- a) soit de prolonger le délai accordé à la commission de discipline pour statuer sur l'affaire ;
- b) soit de renvoyer l'affaire au conseil de discipline.

(5) Der Vorsitzende darf die Frist nach Absatz 4 Buchstabe a nur zweimal um insgesamt bis zu sechs Monate verlängern.

Artikel 7

Aufgaben und Befugnisse des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts

(1) Der Disziplinarausschuss des Europäischen Patentamts verfolgt jeden Vorwurf einer Verletzung beruflicher Regeln, welcher ihm vom Disziplinarrat überwiesen wird oder dessen Behandlung ihm von seinem Vorsitzenden gemäß Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe b übertragen worden ist.

(2) Der Disziplinarausschuss kann, gegebenenfalls nach Durchführung einer als angemessen erachteten Ermittlung, entscheiden, dass

- a) das Verfahren einzustellen oder
- b) eine der in Artikel 4 vorgesehenen Disziplinarmaßnahmen zu verhängen ist.

Artikel 8

Aufgaben und Befugnisse der Beschwerdekammern in Disziplinarangelegenheiten

(1) Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten entscheidet über Beschwerden gegen Entscheidungen, einschließlich Entscheidungen über die Einstellung des Verfahrens, des Disziplinarrates des Instituts und des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts.

(2) Beschwerden können vom betroffenen zugelassenen Vertreter, vom Präsidenten des Rates des Instituts und vom Präsidenten des Europäischen Patentamts eingelegt werden.

Artikel 9

Besetzung des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts

(1) Der Disziplinarausschuss besteht aus drei rechtskundigen Mitgliedern des Europäischen Patentamts und zwei zugelassenen Vertretern. Ein rechtskundiges Mitglied führt den Vorsitz. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bei Bedarf mehrere Ausschüsse bilden.

(5) The chairman may grant no more than two extensions, totalling not more than 6 months, under paragraph 4(a).

Article 7

Powers and responsibilities of the Disciplinary Board of the European Patent Office

(1) The Disciplinary Board of the European Patent Office shall consider any alleged breach of the Rules of Professional Conduct which is referred to it by the Disciplinary Committee or transferred to it by its chairman under Article 6, paragraph 4(b).

(2) After any preparatory inquiries which it may wish to carry out, the Disciplinary Board shall decide either to:

- (a) dismiss the matter; or
- (b) impose one of the penalties provided for in Article 4.

Article 8

Powers and responsibilities of the Disciplinary Board of Appeal

(1) The Disciplinary Board of Appeal shall hear appeals against final decisions, including dismissals, of the Disciplinary Committee of the Institute and the Disciplinary Board of the European Patent Office.

(2) Appeals may be filled by the professional representative concerned, the President of the Council of the Institute and the President of the European Patent Office.

Article 9

Composition of the Disciplinary Board of the European Patent Office

(1) The Disciplinary Board shall consist of three legally qualified members of the European Patent Office and two professional representatives. The chairman shall be a legally qualified member. The President of the European Patent Office may if necessary set up more than one Board.

(5) Le président du conseil de discipline ne peut accorder plus de deux prolongations en vertu du paragraphe 4, lettre a), le total de ces prolongations ne pouvant excéder six mois.

Article 7

Pouvoirs et compétences du conseil de discipline de l'Office européen des brevets

(1) Le conseil de discipline de l'Office européen des brevets connaît des manquements présumés aux règles de conduite professionnelle qui lui sont renvoyés par la commission de discipline ou sur décision de son président prise en application de l'article 6, paragraphe 4, lettre b).

(2) Après avoir procédé à toutes les mesures d'instruction qu'il juge nécessaires, le conseil de discipline décide :

- a) soit de classer l'affaire ;
- b) soit de prononcer une des sanctions prévues à l'article 4.

Article 8

Pouvoirs et compétences de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

(1) La chambre de recours statuant en matière disciplinaire connaît en appel des recours formés contre des décisions mettant fin aux poursuites, y compris les décisions de classement rendues par la commission de discipline de l'Institut et le conseil de discipline de l'Office européen des brevets.

(2) Le mandataire agréé, le président du conseil de l'Institut et le Président de l'Office européen des brevets peuvent former un recours.

Article 9

Composition du conseil de discipline de l'Office européen des brevets

(1) Le conseil de discipline comprend trois membres juristes de l'Office européen des brevets et deux mandataires agréés. La présidence est assurée par un membre juriste. Le Président de l'Office européen des brevets peut instituer plusieurs conseils de discipline en cas de nécessité.

(2) Die Mitglieder des Disziplinarausschusses werden von dem Präsidenten des Europäischen Patentamts für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt. Die Besitzer aus den Reihen der zugelassenen Vertreter werden einer Vorschlagsliste entnommen, die der Vorstand des Instituts dem Präsidenten einreicht. Der Präsident bestimmt, welche Zahl von Besitzern aus den Reihen der zugelassenen Vertreter erforderlich ist. Die Vorschlagsliste muss mindestens die doppelte Zahl von zugelassenen Vertretern enthalten. Die Besitzer aus den Reihen der zugelassenen Vertreter dürfen nicht gleichzeitig einem anderen Disziplinarorgan oder dem Vorstand des Instituts angehören oder bei dem Institut im Haupt- oder Nebenberuf tätig sein.

(3) Die Mitglieder des Disziplinarausschusses können während der Dauer ihrer Ernennung ihrer Funktion durch den Präsidenten des Europäischen Patentamts nur enthoben werden, wenn schwerwiegende Gründe vorliegen.

Artikel 10 Besetzung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

(1) Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten besteht aus drei rechtskundigen Mitgliedern des Europäischen Patentamts und zwei zugelassenen Vertretern. Ein rechtskundiges Mitglied führt den Vorsitz.

(2) Die Mitglieder der Beschwerdekammer werden von dem Verwaltungsrat für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt. Die rechtskundigen Mitglieder werden auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts ernannt. Die Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter werden einer Vorschlagsliste entnommen, die der Vorstand des Instituts dem Verwaltungsrat einreicht. Der Verwaltungsrat bestimmt, welche Zahl von Besitzern aus den Reihen der zugelassenen Vertreter erforderlich ist. Die Vorschlagsliste muss mindestens die doppelte Zahl von zugelassenen Vertretern enthalten. Die Mitglieder der Beschwerdekammer dürfen nicht gleichzeitig einem anderen Disziplinarorgan oder dem Vorstand des Instituts angehören oder bei dem Institut im Haupt- oder Nebenberuf tätig sein.

(2) The members of the Disciplinary Board shall be appointed by the President of the European Patent Office for a period of three years. The professional representatives shall be selected from a list proposed to the President by the Board of the Institute. The President shall determine the number of professional representatives required. The number of professional representatives on the list must be least twice this number. Professional representatives sitting on the Disciplinary Board may not simultaneously sit on another Disciplinary Board or on the Board of the Institute or be employed by the Institute on a full or part-time basis.

(3) Members of the Disciplinary Board may be relieved of their duties during their term of office by the President of the European Patent Office only if serious grounds for such action exist.

Article 10 Composition of the Disciplinary Board of Appeal

(1) The Disciplinary Board of Appeal shall consist of three legally qualified members of the European Patent Office and two professional representatives. The chairman shall be a legally qualified member.

(2) The members of the Disciplinary Board of Appeal shall be appointed by the Administrative Council for a period of five years. The legally qualified members shall be appointed on a proposal of the President of the European Patent Office. The professional representatives shall be selected from a list proposed to the Administrative Council by the Board of the Institute. The Administrative Council shall determine the number of professional representatives required. The number of professional representatives on the list must be at least twice this number. Members of the Disciplinary Board of Appeal may not simultaneously sit on another disciplinary body or on the Board of the Institute or be employed by the Institute on a full or part-time basis.

(2) Les membres du conseil de discipline sont nommés par le Président de l'Office européen des brevets pour une durée de trois ans. Les membres, mandataires agréés, sont choisis sur une liste présentée au Président par le Bureau de l'Institut. Le Président fixe le nombre de mandataires agréés à nommer. La liste comporte un nombre de mandataires agréés au moins double du nombre de mandataires à nommer. Les mandataires agréés appelés à siéger au conseil de discipline ne peuvent en même temps faire partie d'une autre instance disciplinaire ni du Bureau de l'Institut ni être employés à temps plein ou à temps partiel par l'Institut.

(3) Les membres du conseil de discipline ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Président de l'Office européen des brevets, pendant la durée de leur mandat, que pour motifs graves.

Article 10 Composition de la chambre de recours en matière disciplinaire

(1) La chambre de recours en matière disciplinaire comprend trois membres juristes de l'Office européen des brevets et deux mandataires agréés. La présidence est assurée par un membre juriste.

(2) Les membres de la chambre de recours en matière disciplinaire sont nommés par le Conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Les membres juristes sont nommés sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Les membres, mandataires agréés, sont choisis sur une liste présentée au Conseil d'administration par le Bureau de l'Institut. Le Conseil d'administration fixe le nombre des mandataires agréés à nommer. La liste comporte un nombre de mandataires agréés au moins double du nombre de mandataires à nommer. Les membres de la chambre de recours ne peuvent en même temps faire partie d'une autre instance disciplinaire ni du Bureau de l'Institut ni être employés à temps plein ou à temps partiel par l'Institut.

(3) Die Mitglieder der Beschwerdekammer können während der Dauer ihrer Ernennung ihrer Funktion durch den Verwaltungsrat nur enthoben werden, wenn schwerwiegende Gründe vorliegen.

(4) Die Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter werden zu einzelnen Sitzungsperioden in der Reihenfolge einer Liste herangezogen, die der Vorsitzende vor Beginn des Geschäftsjahres aufstellt.

Artikel 11 **Unabhängigkeit der Mitglieder eines Disziplinarorgans**

Die Mitglieder eines Disziplinarorgans sind bei der Ausübung ihres Amtes unabhängig und insbesondere für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden.

TEIL IV **VERFAHREN**

Artikel 12 **Anhörungsrecht**

Vor einer Entscheidung, die für den betroffenen zugelassenen Vertreter nachteilig ist, gibt ihm das Disziplinarorgan Gelegenheit zur Stellungnahme. Das Disziplinarorgan gibt ferner dem Präsidenten des Rates des Instituts und dem Präsidenten des Europäischen Patentamts vor einer Endentscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme.

Artikel 13 **Mündliche Verhandlung**

(1) Eine mündliche Verhandlung findet entweder auf Antrag des betroffenen zugelassenen Vertreters oder, sofern das Disziplinarorgan dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen statt.

(2) Regel 115 EPÜ ist entsprechend anzuwenden.

(3) Die Mitglieder eines Disziplinarorgans müssen während jeder vor diesem Organ stattfindenden mündlichen Verhandlung anwesend sein. Ein Bediensteter, der die Niederschrift aufnimmt, muss ebenfalls anwesend sein.

(3) The members of the Disciplinary Board of Appeal may be relieved of their duties during their term of office by the Administrative Council only if serious grounds for such action exist.

(4) The professional representatives shall be assigned to individual sittings on the basis of a rota drawn up before the beginning of the year by the chairman.

Article 11 **Independence of members of disciplinary bodies**

The members of disciplinary bodies shall be independent in the performance of their duties and in particular shall not be bound by any instructions in reaching their decisions.

PART IV **PROCEDURE**

Article 12 **Right to be heard**

Before taking any decision which might prejudice the interests of the representative concerned a Disciplinary Board shall give him an opportunity to comment. The President of the Council of the Institute and the President of the European Patent Office shall be given an opportunity to comment before any final decision is taken.

Article 13 **Oral proceedings**

(1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the disciplinary body if it considers this to be expedient or at the request of the professional representative concerned.

(2) Rule 115 EPC shall apply *mutatis mutandis* to oral proceedings provided for in this Article.

(3) The members of a disciplinary body shall be present at any oral proceedings conducted by that body. A person appointed to take the minutes shall also be present.

(3) Les membres de la chambre de recours en matière disciplinaire ne peuvent être relevés de leurs fonctions, par le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets, pendant la durée de leur mandat, que pour motifs graves.

(4) Les membres, mandataires agréés, sont convoqués lors de chaque session, dans l'ordre d'une liste établie par le Président au début de chaque année.

Article 11 **Indépendance des membres**

Dans l'accomplissement de leur mission, les membres d'une instance disciplinaire sont indépendants ; notamment, ils ne sont liés par aucune instruction dans leurs décisions.

QUATRIEME PARTIE **PROCEDURE**

Article 12 **Droit d'être entendu**

Avant toute décision faisant grief au mandataire agréé qui fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'instance saisie réserve à l'intéressé la faculté de présenter ses observations. La même faculté est offerte au président du conseil de l'Institut et au Président de l'Office européen des brevets avant toute décision mettant fin aux poursuites engagées.

Article 13 **Procédure orale**

(1) Il est recouru à la procédure orale soit à la demande du mandataire, soit d'office, si l'instance disciplinaire l'estime utile.

(2) Les dispositions de la règle 115 CBE sont applicables.

(3) Toute procédure orale se déroule en présence de tous les membres de l'instance disciplinaire. Un agent chargé de rédiger le procès-verbal est également présent.

Artikel 14
Zutrittsrecht zur mündlichen
Verhandlung

Zur mündlichen Verhandlung ist dem Präsidenten des Europäischen Patentamts, dem Präsidenten des Rates des Instituts, dem zugelassenen Vertreter und dem gemäß Artikel 17 gewählten Beistand der Zutritt gestattet. Der Präsident des Europäischen Patentamts und der Präsident des Rates des Instituts können jeweils eine andere Person benennen, die an ihrer Statt an der Verhandlung teilnimmt.

Artikel 15
Ermittlungen

Bevor eine Entscheidung gefällt wird, kann der Vorsitzende des Disziplinarausschusses oder der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten eines der rechtskundigen Mitglieder beauftragen, Ermittlungen durchzuführen.

Artikel 16
Ausschließung und Ablehnung

Artikel 24 des Europäischen Patentübereinkommens ist auf die Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern eines Disziplinarorgans entsprechend anzuwenden.

Artikel 17
Rechtsbeistand

Der zugelassene Vertreter kann sich in jedem Verfahrensstadium des Beistands eines Rechtsanwalts, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist, oder eines anderen zugelassenen Vertreters bedienen.

Artikel 18
Auskunftspflicht

Ist vor einem Disziplinarorgan ein Verfahren gegen einen zugelassenen Vertreter anhängig, so hat dieser dem Organ Auskunft zu geben und auf Verlangen seine Akte vorzulegen, sofern er nicht dadurch seine Pflicht zur Verschwiegenheit verletzen würde.

Article 14
Persons entitled to attend oral
proceedings

The President of the European Patent Office, the President of the Council of the Institute, the professional representative and the person appointed under Article 17 shall be entitled to be present throughout oral proceedings. The President of the European Patent Office and the President of the Council of the Institute may each nominate some other person to attend on his behalf.

Article 15
Preparatory inquiries

Prior to taking a decision, the chairman of the Disciplinary Board or of the Disciplinary Board of Appeal may entrust to one of the legally qualified members the task of conducting preparatory inquiries.

Article 16
Exclusion and objection

Article 24 of the European Patent Convention shall apply mutatis mutandis as regards the exclusion of and objection to members of any of the disciplinary bodies.

Article 17
Legal representation

The professional representative may be assisted at any stage of the proceedings by any legal practitioner qualified in one of the Contracting States or by any other professional representative.

Article 18
Obligation to supply information

Where proceedings against a professional representative are pending before a disciplinary body, the representative shall supply all necessary information and, on request, submit his files to the body, except in so far as this would be in conflict with his obligation to professional secrecy.

Article 14
Personnes habilitées à assister à la
procédure orale

Le Président de l'Office européen des brevets, le président du conseil de l'Institut, le mandataire agréé ainsi que la personne qu'il a désignée conformément à l'article 17, ont le droit d'assister à toute la procédure orale. Le Président de l'Office européen des brevets et le président du conseil de l'Institut peuvent désigner un représentant.

Article 15
Mesures d'instruction

Avant toute décision, le président du conseil de discipline ou de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire peut confier à un des membres juristes le soin d'accomplir des mesures d'instruction.

Article 16
Récusation

Les dispositions de l'article 24 de la Convention sur le brevet européen s'appliquent à la récusation des membres des instances disciplinaires.

Article 17
Assistance et représentation

Le mandataire agréé peut se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants ou par un autre mandataire agréé.

Article 18
Obligation de fournir des informations

Le mandataire agréé traduit devant une instance disciplinaire est tenu de fournir à cette instance toute information nécessaire et, s'il en est requis, de produire ses dossiers pour autant qu'il n'enfreigne pas ses obligations relatives au secret professionnel.

Artikel 19
Akteneinsicht

(1) Vorbehaltlich Absatz 2 ist der vom zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 17 gewählte Beistand befugt, alle Akten und Beweismittel einzusehen und Abschriften aller Schriftstücke zu erhalten.

(2) Das Recht auf Akteneinsicht gemäß Absatz 1 kann verweigert werden, wenn der Vorsitzende des Disziplinarorgans der Auffassung ist, dass dadurch die Ermittlungen des Disziplinarorgans ernsthaft gefährdet würden. Diese Einschränkung wird so rechtzeitig aufgehoben, dass der gemäß Artikel 17 gewählte Beistand Stellung nehmen kann, bevor das Disziplinarorgan eine Entscheidung in der Sache trifft.

Artikel 20
Geheimhaltung

Das Verfahren eines Disziplinarorgans ist nicht öffentlich. Seine Beratungen bleiben geheim.

Artikel 21
Entscheidungen

(1) Entscheidungen eines Disziplinarorgans ergehen schriftlich und sind zu begründen. Sie werden dem betroffenen zugelassenen Vertreter, dem Präsidenten des Rates des Instituts und dem Präsidenten des Europäischen Patentamts zugestellt. Der Anzeigerstatter wird über das Ergebnis des Verfahrens unterrichtet.

(2) Die Regeln 125 Absatz 4, 126 und 130 EPÜ sind entsprechend anzuwenden.

Artikel 22
Beschwerde

(1) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich bei der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten einzulegen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist sie schriftlich zu begründen.

Article 19
Access to files

(1) Subject to paragraph 2, the person appointed under Article 17 shall be entitled to inspect all files and evidence and to receive copies of all documents.

(2) The right of access referred to in paragraph 1 may be refused if the chairman of the disciplinary body is satisfied that this would entail a serious risk of prejudicing the Disciplinary Body's preparatory inquiries. This limitation shall be set aside in good time for the person appointed under Article 17 to be able to comment before the disciplinary body takes a decision on the merits.

Article 20
Confidentiality

Proceedings before disciplinary bodies shall not be public. Their deliberations shall be confidential.

Article 21
Decisions

(1) A decision of a disciplinary body shall state the reasons on which it is based and shall be given in writing. It shall be notified to the professional representative, the President of the Council of the Institute and the President of the European Patent Office. Complainants shall be informed of the results of the proceedings.

(2) Rules 125, paragraph 4, 126 and 130 EPC shall apply *mutatis mutandis*.

Article 22
Appeals

(1) Notice of appeal must be filed in writing with the Disciplinary Board of Appeal within one month after the date of the notification of the decision appealed from. Within two months after the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed.

Article 19
Consultation du dossier

(1) Sous réserve du paragraphe 2, la personne désignée en application de l'article 17 est habilitée à prendre connaissance du dossier et de toutes les pièces à conviction ainsi qu'à obtenir copie de tous les documents.

(2) Le droit prévu au paragraphe 1 peut être refusé si le président de l'instance disciplinaire estime qu'il en résulterait un inconvénient sérieux pour l'instruction de l'affaire. Cette mesure est levée en temps utile pour permettre à la personne désignée en application de l'article 17 de présenter ses observations, avant que l'instance disciplinaire statue quant au fond.

Article 20
Caractère confidentiel

La procédure devant les instances disciplinaires n'est pas publique. Les délibérations doivent garder un caractère secret.

Article 21
Décisions

(1) Toute décision d'une instance disciplinaire est motivée et formulée par écrit. Elle est notifiée au mandataire agréé, au président du conseil de l'Institut et au Président de l'Office européen des brevets. Le plaignant, s'il en existe, est informé de la mesure prise.

(2) Les règles 125, paragraphe 4, 126 et 130 CBE sont applicables.

Article 22
Recours

(1) Le recours doit être formé par écrit auprès de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire dans un délai d'un mois à compter du jour de la signification de la décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision.

(2) Entspricht die Beschwerde nicht den Erfordernissen nach Absatz 1, so verwirft die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten die Beschwerde als unzulässig.

(3) Artikel 111 Absatz 1 EPÜ und Artikel 111 Absatz 2 EPÜ Satz 1 des Europäischen Patentübereinkommens ist entsprechend anzuwenden.

Artikel 23

Wiederaufnahme des Verfahrens

(1) Die Wiederaufnahme eines durch nicht mehr anfechtbare Endentscheidung abgeschlossenen Verfahrens kann von dem betroffenen zugelassenen Vertreter beantragt werden, wenn zu seinen Gunsten eine Tatsache von entscheidender Bedeutung bekannt wird, die vor der Entscheidung dem Disziplinarorgan, das zuletzt mit der Sache befasst war, und dem zugelassenen Vertreter unbekannt war.

(2) Der Antrag muss die Entscheidung, auf die er sich bezieht, bezeichnen und die Tatsachen und Beweismittel angeben, aus denen sich das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ergibt.

(3) Der Wiederaufnahmeantrag wird von der Beschwerdekammer für Disziplinarangelegenheiten auf seine Zulässigkeit geprüft. Wird die Zulässigkeit bejaht, so wird er an das Disziplinarorgan zur erneuten Entscheidung in der Sache verwiesen, das zuletzt entschieden hatte.

Artikel 24

Fristen

(1) Die Regeln 131 und 134 EPÜ sind auf alle in diesen Vorschriften geregelten oder von einem Disziplinarorgan festzusetzenden Fristen anzuwenden.

(2) Ist ein Verfahrensbeteiligter trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden, eine Frist einzuhalten, wird er auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Regel 136 Absatz 1 Satz 1 letzter Teil, Absätze 2 und 4 EPÜ ist entsprechend anzuwenden.

(2) If the appeal does not comply with the requirements of paragraph 1, the Disciplinary Board of Appeal shall reject it as inadmissible.

(3) Article 111(1) EPC, paragraph 1, and paragraph Article 111(2) EPC, first sentence, of the European Patent Convention shall apply *mutatis mutandis* to appeals under this Article.

Article 23

Revision of decisions

(1) An application for the revision of a final decision may be made only on discovery of a fact which is of such a nature as to be a decisive factor in favour of the professional representative and which, when the decision was taken, was unknown to the disciplinary body which last dealt with the matter and to the professional representative.

(2) The application shall identify the decision to which it relates and shall also contain particulars of the facts and evidence showing that the conditions laid down in paragraph 1 have been fulfilled.

(3) The Disciplinary Board of Appeal shall decide on the admissibility of the application for revision. If it decides that the application is admissible, the application shall be referred for further decision on the merits to the disciplinary body which last dealt with the matter.

Article 24

Time limits

(1) Rules 131 and 134 EPC shall apply to all time limits specified in this Regulation or fixed by a disciplinary body.

(2) A party to the proceedings who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit shall, upon application, have his rights re-established. The application must be filed in writing within one month of the removal of the cause of non-compliance with the time limit. Rule 136, paragraph 1, first sentence, last part, and paragraphs 2 and 4, EPC shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Si le recours n'est pas formé conformément au paragraphe 1, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire le rejette comme irrecevable.

(3) L'article 111, paragraphe 1 CBE et article 111 paragraphe 2 CBE première phrase de la Convention sur le brevet européen est applicable.

Article 23

Révision

(1) La révision d'une décision définitive ne peut être demandée qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive en faveur du mandataire agréé et qui, avant le prononcé de la décision, était inconnu de l'instance qui a statué en dernier lieu et du mandataire agréé.

(2) La demande doit spécifier la décision attaquée et contenir l'indication de faits et moyens de preuve tendant à démontrer que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

(3) La demande de révision est examinée par la chambre de recours statuant en matière disciplinaire qui décide de sa recevabilité. Si la demande est recevable, elle est renvoyée pour jugement au fond à l'instance disciplinaire qui avait statué en dernier lieu.

Article 24

Délais

(1) Les règles 131 et 134 CBE s'appliquent à tous les délais prévus par le présent règlement ou fixés par une instance disciplinaire.

(2) Celui qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure de respecter un délai est, sur requête, rétabli dans ses droits. La requête doit être présentée par écrit dans un délai d'un mois à compter de la cessation de l'empêchement. La règle 136, paragraphe 1, première phrase, dernière partie, et paragraphes 2 et 4 CBE est applicable.

Artikel 25 **Ergänzende Vorschriften**

(1) Artikel 113 Absatz 1, Artikel 114, Artikel 117, Artikel 125, Artikel 131 und Regel 120 EPÜ sind auf Verfahren vor einem Disziplinarorgan entsprechend anzuwenden.

(2) Die Disziplinarorgane geben sich eine ergänzende Verfahrensordnung. Diese Verfahrensordnungen bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsrates auf Vorschlag der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten.

TEIL V **SONSTIGE VORSCHRIFTEN**

Artikel 26 **Verfolgungsverjährung**

(1) Die Verfolgung einer Pflichtverletzung verjährt in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Pflichtverletzung begangen worden ist.

(2) Jede Handlung eines Disziplinarorgans oder eines seiner Mitglieder, die wegen der begangenen Pflichtverletzung gegen den zugelassenen Vertreter gerichtet ist, unterbricht die Verjährung. Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.

TEIL VI **KOSTEN UND VOLLSTRECKUNG**

Artikel 27 **Kosten des Verfahrens**

(1) Für das Verfahren der Disziplinarorgane werden keine Gebühren, sondern nur die für das Verfahren notwendigen Kosten erhoben.

(2) Der zugelassene Vertreter, das Institut und das Europäische Patentamt haben jeweils ihre Kosten zu tragen. Das Disziplinarorgan kann jedoch, wenn das Verfahren nicht eingestellt wird, in der das Verfahren abschließenden Entscheidung unter Berücksichtigung besonderer Umstände bestimmen, dass der zugelassene Vertreter die notwendigen Kosten des Instituts oder des Europäischen Patentamts ganz oder teilweise zu tragen hat. Wird das Verfahren einge-

Article 25 **Supplementary provisions**

(1) Article 113, paragraph 1, Article 114, Article 117, Article 125, Article 131 and Rule 120 EPC shall apply *mutatis mutandis* to proceedings before the disciplinary bodies.

(2) The disciplinary bodies shall adopt their own additional rules of procedure. These shall require the approval of the Administrative Council on a proposal from the Disciplinary Board of Appeal.

PART V **MISCELLANEOUS**

Article 26 **Period of limitation**

(1) Proceedings in respect of a failure to comply with professional obligations shall be barred after a period of five years. The period of limitation shall begin on the date of such failure.

(2) The period of limitation shall be interrupted by any procedural step taken in respect of such failure by a disciplinary body or one of its members against the professional representative concerned. Each interruption shall cause the period of limitation to begin again.

PART VI **COSTS AND ENFORCEMENT**

Article 27 **Costs of proceedings**

(1) Proceedings before disciplinary bodies shall be free of charge; only costs necessarily incurred for the purpose of the proceedings shall be recoverable.

(2) The professional representative, the Institute and the European Patent Office shall bear their own costs. However, if the matter is not dismissed, the final decision may stipulate, having regard to special circumstances, that the costs necessarily incurred by the Institute or the European Patent Office shall be borne, in whole or in part, by the professional representative concerned. If the matter is dismissed, the final decision may stipulate that the costs necessarily

Article 25 **Dispositions complémentaires**

(1) Les articles 113, paragraphe 1, 114, 117, 125 et 131 ainsi que la règle 120 CBE s'appliquent aux procédures devant les instances disciplinaires.

(2) Les instances disciplinaires arrêtent leur règlement de procédure additionnel. Ce règlement est approuvé par le Conseil d'administration, sur proposition de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

CINQUIEME PARTIE **AUTRES DISPOSITIONS**

Article 26 **Prescription des poursuites**

(1) Les poursuites relatives à tout manquement aux règles de conduite professionnelle se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription court à compter de la date du manquement.

(2) La prescription interrompue par tout acte de procédure accompli pour le même manquement à l'encontre du mandataire par une instance disciplinaire ou l'un de ses membres. Chaque interruption fait courir un nouveau délai de prescription.

SIXIEME PARTIE **FRAIS ET EXECUTION**

Article 27 **Frais de procédure**

(1) La procédure devant les instances disciplinaires ne donne pas lieu à la perception de taxes mais seulement au remboursement des frais nécessaires engagés.

(2) Le mandataire agréé, l'Institut et l'Office européen des brevets supportent les frais qu'ils ont engagés. Toutefois, si l'affaire n'est pas classée, la décision mettant fin aux poursuites peut préciser, compte tenu de circonstances particulières, que le mandataire agréé supportera en tout ou partie les frais nécessaires de l'Institut ou de l'Office européen des brevets. Si l'affaire est classée, la décision rendue peut préciser que les frais nécessaires que le mandataire agréé a

stellt, so kann in der abschließenden Entscheidung bestimmt werden, dass die notwendigen Kosten des zugelassenen Vertreters ganz oder teilweise vom Institut getragen werden.

(3) Das Disziplinarorgan setzt durch besondere Entscheidung die Höhe der zu ersetzenden Kosten fest. Diese Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Artikel 28 Vollstreckung

(1) Zahlt ein zugelassener Vertreter die Geldbuße, die durch eine nicht mehr anfechtbare Entscheidung gegen ihn verhängt ist, oder die von ihm zu ersetzenden Kosten nicht, so ist dies als eine Verletzung beruflicher Pflichten anzusehen.

(2) Eine Entscheidung eines Disziplinarorgans, einen zugelassenen Vertreter in der Liste der zugelassenen Vertreter zu löschen, wird sofort wirksam, sobald sie nicht mehr angefochten werden kann. Sie wird der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts mitgeteilt.

TEIL VII SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 29 Änderung dieser Vorschriften

Der Rat des Instituts kann mit einer Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder Änderungen dieser Vorschriften vorschlagen. Über Änderungen dieser Vorschriften entscheidet der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation. Nimmt der Verwaltungsrat von sich aus Änderungen vor, so hat er vorher den Rat des Instituts zu hören.

Artikel 30 Inkrafttreten

Diese Vorschriften treten am 21. Oktober 1977 in Kraft.

GESCHEHEN zu München am 21. Oktober 1977

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Georges Vianès

incurred by the professional representative shall be borne in whole or in part by the Institute.

(3) The disciplinary body shall fix, in a separate decision, the amount of costs to be refunded. Such decisions shall not be subject to appeal.

Article 28 Enforcement

(1) Failure on the part of a professional representative to pay a fine imposed upon him by a final decision or to refund any costs due from him shall be deemed to be a breach of the Rules of Professional Conduct.

(2) A final decision of a disciplinary body to delete a professional representative from the list of professional representatives shall take immediate effect as soon as it ceases to be subject to appeal. It shall be notified to the Legal Division of the European Patent Office.

PART VII FINAL PROVISIONS

Article 29 Amendment of this Regulation

Proposals for amendments to this Regulation shall be made by the Council of the Institute acting by a two-thirds majority of its members. Amendments to this Regulation shall be adopted by the Administrative Council of the European Patent Organisation. The Administrative Council may also consider amendments acting of its own motion and after consulting the Council.

Article 30 Entry into force

This Regulation shall enter into force on 21 October 1977.

DONE at Munich, 21 October 1977

For the Administrative Council
The Chairman

Georges Vianès

engagés seront supportés en tout ou partie par l'Institut.

(3) L'instance disciplinaire fixe, par décision spéciale, le montant des frais à rembourser. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Article 28 Exécution

(1) Si un mandataire agréé n'acquitte pas l'amende à laquelle il a été condamné par une décision devenue définitive ou ne paie pas les frais qu'il doit rembourser, ce fait est considéré comme un manquement aux obligations professionnelles.

(2) Toute décision d'une instance disciplinaire portant radiation de la liste des mandataires agréés prend effet à la date à laquelle elle est devenue définitive. Elle est notifiée à la division juridique de l'Office européen des brevets.

SEPTIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

Article 29 Modification du règlement

Le conseil de l'Institut, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, soumet des demandes de modification du présent règlement. Les amendements relatifs au présent règlement sont adoptés par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Le Conseil d'administration peut aussi, de sa propre initiative, procéder à des amendements après avoir consulté le conseil.

Article 30 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1977.

FAIT à Munich, le 21 octobre 1977

Pour le Conseil d'administration
Le Président

Georges Vianès

**Ergänzende Verfahrensordnung
des Disziplinarrats des Instituts
der beim Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

**Konsolidierte Fassung des im
ABI. EPA 1980, 177 veröffentlichten
Texts mit Änderungen im ABI. EPA
2007, 552, 553**

Der in Artikel 5 Buchstabe a der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern vom 21. Oktober 1977 (nachstehend "Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten" genannt) vorgesehene Disziplinarrat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter gibt sich hiermit nach Artikel 25 Absatz 2 dieser Vorschriften folgende ergänzende Verfahrensordnung:

**Artikel 1
Der Vorsitzende und der Sekretär des Rates**

(1) Nach Einsetzung des Disziplinarrats nach Artikel 11 der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter wählen die Mitglieder des Rates aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Sekretär und einen stellvertretenden Sekretär. Sie werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Mitglieder gewählt, die ihre Stimme abgegeben haben. Bei Stimmengleichheit wird durch das Los entschieden.

(2) Ist der Vorsitzende oder der Sekretär an der Wahrnehmung seiner Aufgaben verhindert, so wird er von Amts wegen durch seinen Stellvertreter ersetzt. Können der Vorsitzende und sein Stellvertreter oder der Sekretär und sein Stellvertreter an einer Sitzung nicht teilnehmen, so wählen die anwesenden Mitglieder einen Vorsitzenden oder einen Sekretär, der bei dieser Sitzung als solcher tätig wird.

**Additional Rules of Procedure of
the Disciplinary Committee of the
Institute of Professional Represen-
tatives before the European Patent
Office**

**Version consolidating the text
published in OJ EPO 1980, 177
with amendments published in OJ
EPO 2007, 552, 553**

The Disciplinary Committee of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office provided for in Article 5(a) of the Regulation on discipline for professional representatives of 21 October 1977 (hereinafter called the "Discipline Regulation") hereby adopts under Article 25, paragraph 2, thereof, the following Additional Rules of Procedure:

**Article 1
The Chairman and the Secretary of
the Committee**

(1) Following the setting up of the Disciplinary Committee under Article 11 of the Regulation on the Establishment of an Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, the members of the Committee shall elect from among themselves a Chairman, a deputy Chairman, a Secretary and a Deputy Secretary. They are elected by a simple majority of votes of those members who have actually voted. In the event of a tie, the decision shall be taken by lot.

(2) In case the Chairman or the Secretary is prevented from attending to his duties he shall ex officio be replaced by his deputy. Should the Chairman and his deputy or the Secretary and his deputy be unable to attend a meeting, the members present shall elect a chairman or a secretary who will act as such at that meeting.

**Règlement de procédure addition-
nel de la commission de discipline
de l'Institut des mandataires
agréés près l'Office européen des
brevets**

**Version consolidée du texte publié
dans le JO OEB 1980, 177 compre-
nant les modifications publiées
dans le JO OEB 2007, 552, 553**

La commission de discipline de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, mentionnée à l'article 5, lettre a) du règlement en matière de discipline des mandataires agréés en date du 21 octobre 1977 (ci-après dénommé "le règlement de discipline"), arrête, conformément à l'article 25, paragraphe 2 de ce règlement, le règlement de procédure additionnel suivant :

**Article premier
Président et secrétaire de la
commission**

(1) A la suite de la constitution de la commission de discipline en application de l'article 11 du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, les membres de cette commission élisent parmi eux un président, un vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint. L'élection se fait à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, on procède à un tirage au sort.

(2) Au cas où le président ou le secrétaire sont empêchés de s'acquitter de leur fonctions, ils sont remplacés d'office, respectivement, par le vice-président et par le secrétaire adjoint. Si le président et le vice-président ou le secrétaire et le secrétaire adjoint sont dans l'impossibilité d'assister à une réunion, les membres présents élisent l'un des leurs pour assumer les fonctions de président ou de secrétaire au cours de cette réunion.

Artikel 2 Kammern

(1) Der Rat, der zur Prüfung eines ihm schriftlich zur Kenntnis gebrachten Vorwurfs einer Verletzung der beruflichen Regeln gebildet wird, setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen, die vom Vorsitzenden des Rates ernannt werden; er wird nachstehend "Kammer" genannt.

(2) Der Vorsitzende des Rates ernannt ein Mitglied der Kammer zum Vorsitzenden und mindestens ein weiteres Mitglied des Rates zum stellvertretenden Mitglied dieser Kammer.

(3) Der Vorsitzende des Rates kann erforderlichenfalls weitere Mitglieder des Rates zu stellvertretenden Mitgliedern dieser Kammer ernennen.

Artikel 3 Vertretung der Mitglieder

(1) Vertretungsgründe sind insbesondere Interessenkonflikte, Krankheit, Arbeitsüberlastung und unvermeidbare Verpflichtungen.

(2) Will ein Mitglied vertreten werden, so unterrichtet es den Vorsitzenden der betreffenden Kammer unverzüglich von seiner Verhinderung.

(3) Der Vorsitzende des Disziplinarrats kann ein anderes Mitglied des Rates vertretungsweise zum Vorsitzenden der betreffenden Kammer bestimmen.

Artikel 4 Ausschließung und Ablehnung

(1) Erhält die Kammer von einem möglichen Ausschließungs- oder Ablehnungsgrund auf andere Weise als von dem Mitglied oder dem betroffenen zugelassenen Vertreter Kenntnis, so entscheidet die Kammer ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds. Bei dieser Entscheidung wird das betroffene Mitglied durch einen vom Vorsitzenden der Kammer ernannten Vertreter ersetzt.

Article 2 Chambers

(1) The Committee, as constituted for the examination of any alleged breach of the Rules of Professional Conduct which is brought to the Committee's notice in writing, shall consist of three members, nominated by the Chairman of the Committee, hereinafter called a "Chamber".

(2) The Chairman of the Committee shall nominate one of the members of the Chamber as Chairman of that Chamber and at least one other member of the Committee as alternate member of that Chamber.

(3) The Chairman of the Committee may, if necessary, subsequently nominate one or more further members of the Committee as alternate member of that Chamber.

Article 3 Replacement of members

(1) Reasons for replacement by alternates shall, in particular, include conflicting interests, sickness, excessive workload and commitments which cannot be avoided.

(2) Any member requesting to be replaced by an alternate shall inform the Chairman of the Chamber concerned of his unavailability without delay.

(3) The Chairman of the Committee may designate another member of the Committee to replace the Chairman of the Chamber concerned

Article 4 Exclusion and objection

(1) If the Chairman has knowledge of a possible reason for exclusion or objection which does not originate from the member himself or from the professional representative concerned, then the Chamber shall decide as to the action to be taken without the participation of the member concerned. For the purpose of taking this decision, the member concerned shall be replaced by an alternate nominated by the Chairman of the Chamber.

Article 2 Chambres

(1) Pour statuer sur les manquements présumés aux règles de conduite professionnelle dont elle est saisie par écrit, la commission se compose de trois membres désignés par le président de la commission ; cette formation est ci-après dénommée "chambre".

(2) Le président de la commission désigne le président de la chambre parmi les membres de celle-ci et il désigne au moins un autre membre de la commission comme membre suppléant de cette chambre.

(3) Le président de la commission peut, si nécessaire, désigner par la suite un ou plusieurs autres membres de la commission comme membres suppléants de cette chambre.

Article 3 Remplacement des membres de la commission

(1) Les motifs de remplacement par les suppléants sont notamment les conflits d'intérêts, la maladie, la surcharge de travail et les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire.

(2) Tout membre de la chambre demandant à être remplacé par un suppléant informe sans retard le président de la chambre concernée de son empêchement.

(3) Le président de la commission peut désigner un autre membre de la commission pour remplacer le président de la chambre concernée.

Article 4 Récusation

(1) Si la chambre a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres autrement que par ce dernier ou par le mandataire agréé concerné, elle statue sans la participation de l'intéressé. Lors de la prise de cette décision, celui-ci est remplacé par un suppléant désigné par le président de la chambre.

(2) Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, sich zu dem Ausschließungsgrund zu äußern.

(3) Vor der Entscheidung über die Ausschließung eines Mitglieds wird das Verfahren in der Sache nicht weitergeführt.

Artikel 5 **Der Geschäftsstellenbeamte**

(1) Der Vorsitzende des Disziplinarrats bestellt im Einverständnis mit dem Präsidenten des Rates des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter ein Mitglied oder einen Bediensteten des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, nachstehend "Institut" genannt, zum Geschäftsstellenbeamten des Disziplinarrats. Ein weiteres Mitglied oder ein weiterer Bediensteter des Instituts wird vom Vorsitzenden zum stellvertretenden Geschäftsstellenbeamten, der bei Verhinderung des Geschäftsstellenbeamten tätig wird, bestellt.

(2) Der Geschäftsstellenbeamte überwacht insbesondere sämtliche Fristen in Bezug auf Angelegenheiten, die vor dem Disziplinarrat anhängig sind, einschließlich der in Artikel 6 Absatz 3 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten vorgesehenen Frist.

Artikel 6 **Berichterstatter**

(1) Der Vorsitzende der Kammer bestimmt für jede Angelegenheit ein Mitglied der Kammer oder sich selbst als Berichterstatter.

(2) Der Berichterstatter kann Ermittlungen nach den Artikeln 15 und 25 Absatz 1 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten durchführen; er entwirft Bescheide, führt sonstige Vorarbeiten durch und entwirft Entscheidungen.

(3) Die Entwürfe werden den anderen Mitgliedern der für die Prüfung der Angelegenheit zuständigen Kammern vorgelegt, die sie genehmigen oder Änderungen vorschlagen. Kann nach diesem Verfahren keine Einigung erzielt werden, so tritt die Kammer zur Beratung der endgültigen Fassung zusammen.

(2) The member concerned shall be invited to present his comments as to whether there is a reason for exclusion.

(3) Before a decision is taken on the exclusion of a member, there shall be no further proceedings in the case.

Article 5 **The Registrar**

(1) The Chairman of the Disciplinary Committee shall, with the approval of the President of the Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, appoint a member or an employee of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter called the "Institute", to act as Registrar to the Disciplinary Committee. A further member or employee of the Institute shall be appointed to act as deputy Registrar where the Registrar is unable to act.

(2) The Registrar shall, in particular, monitor any time limits relating to matters before the Disciplinary Committee, including the time limit prescribed in Article 6, paragraph 3, of the Discipline Regulation.

Article 6 **Rapporteurs**

(1) The Chairman of the Chamber shall, for each matter, designate a member of the Chamber, or himself as rapporteur.

(2) The rapporteur may conduct preparatory inquiries in accordance with Articles 15 and 25, paragraph 1, of the Discipline Regulation: he shall prepare draft communications, carry out other preliminary work and draft decisions.

(3) Draft communications and decisions shall be sent to the other members of the Chamber designated to consider the matter, who shall either approve them or make suggestions for amendment. If no agreement can be reached by this means, the Chamber shall meet to decide jointly on the final text.

(2) Le membre intéressé est invité à donner son avis sur le motif de récusation allégué.

(3) La procédure relative à l'affaire n'est pas poursuivie avant qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation.

Article 5 **Le greffier**

(1) Le président de la commission de discipline désigne, avec l'accord du président du conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, un membre ou un employé de cet Institut (ci-après dénommé "l'Institut") pour assumer les fonctions de greffier. Un autre membre ou employé de l'Institut est désigné par le président pour remplacer le greffier lorsqu'il a un empêchement.

(2) Le greffier a pour tâche, en particulier, de surveiller les délais concernant les affaires pendantes devant la commission de discipline, y compris le délai prévu à l'article 6, paragraphe 3 du règlement de discipline.

Article 6 **Rapporteurs**

(1) Le président de la chambre désigne, pour chaque affaire, l'un des membres de cette chambre, ou lui-même, pour assumer les fonctions de rapporteur.

(2) Le rapporteur peut procéder à une instruction en application des articles 15 et 25, paragraphe 1 du règlement de discipline ; il rédige les projets de notifications, procède à d'autres travaux préparatoires et rédige les projets de décisions.

(3) Les projets de notifications et de décisions sont envoyés aux autres membres de la chambre désignés pour étudier l'affaire, qui les approuvent ou proposent des modifications. Si cette procédure ne permet pas de parvenir à un accord, la chambre se réunit pour délibérer de la rédaction définitive.

(4) Bescheide werden vom Berichterstatter im Auftrag der Kammer unterzeichnet.

(5) Der Berichterstatter bereitet die Sitzungen und mündlichen Verhandlungen vor. Er stellt die Fragen zusammen, die einer Klärung bedürfen, und sendet erforderlichenfalls dem betroffenen zugelassenen Vertreter einen diesbezüglichen Bescheid.

(6) Ist der Berichterstatter der Ansicht, dass seine Kenntnisse der Verfahrenssprache für die Abfassung von Bescheiden oder Entscheidungen nicht ausreichen, so kann er diese in einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts entwerfen. Sofern der Vorsitzende der Kammer keine gegenteilige Anweisung erteilt, werden die Entwürfe vom Sekretariat des Instituts in die Verfahrenssprache übersetzt; die Übersetzungen werden vom Berichterstatter oder von einem anderen Mitglied der Kammer überprüft.

Artikel 7 Anzeigen

(1) Auf Antrag erläutert der Geschäftsstellenbeamte, wie eine Anzeige abzufassen und einzureichen ist.

(2) Anzeigen sind schriftlich an den Disziplinarrat zu richten. Sie sind vom Anzeigersteller oder von einer für ihn handelnden rechtskundigen Person oder einem zugelassenen Vertreter zu unterzeichnen und müssen Namen und Anschrift des Anzeigerstatters enthalten.

(3) Eine Anzeige gilt erst dann als dem Disziplinarrat zur Kenntnis gebracht, wenn sie in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts beim Geschäftsstellenbeamten eingegangen ist.

(4) Der Geschäftsstellenbeamte

a) trägt jede Anzeige mit ihrem Eingangstag ein;

b) übermittelt unverzüglich Kopien der Anzeige an den Vorsitzenden und den Sekretär des Disziplinarrats, an den Präsidenten des Rates des Instituts und den Präsidenten des Europäischen Patentamts;

(4) Communications shall be signed by the rapporteur on behalf of the Chamber.

(5) The rapporteur shall make the preparations for meetings and oral proceedings. He will set out the issues that need to be determined and, if necessary, send a communication to the professional representative concerned to this effect.

(6) If the rapporteur considers that his knowledge of the language of the proceedings is insufficient for drafting communications or decisions, he may draft these in one of the other official languages of the European Patent Office. The drafts shall be translated, unless the Chairman of the Chamber otherwise directs, by the Secretariat of the Institute into the language of the proceedings and the translations shall be checked by the rapporteur or by another member of the Chamber.

Article 7 Complaints

(1) On request, the Registrar shall explain how a complaint should be formulated and filed.

(2) A complaint shall be in writing addressed to the Disciplinary Committee. It shall be signed by the complainant or any legal advisor or professional representative acting on his behalf and shall include the name and address of the complainant.

(3) A complaint shall not be considered to have been brought to the notice of the Disciplinary Committee until it has been received by the Registrar in one of the official languages of the European Patent Office.

(4) The Registrar shall:

(a) register each complaint together with the date of receipt;

(b) immediately send copies of the complaint to the Chairman and the Secretary of the Disciplinary Committee, to the President of the Council of the Institute and the President of the European Patent Office;

(4) Les notifications sont signées par le rapporteur au nom de la chambre.

(5) Le rapporteur prépare les réunions et les procédures orales. Il indique les questions sur lesquelles il y a lieu de prendre une décision et, si nécessaire, il envoie une notification au mandataire agréé concerné.

(6) Si le rapporteur estime que sa connaissance de la langue de la procédure n'est pas suffisante pour rédiger des notifications et des décisions, il peut les rédiger dans une autre des langues officielles de l'Office européen des brevets. Sauf instructions contraires du président de la chambre, le secrétariat de l'Institut traduit les projets dans la langue de la procédure et le rapporteur ou un autre membre de la chambre vérifie les traductions.

Article 7 Plaintes

(1) Sur demande, le greffier explique la manière dont une plainte doit être formulée et déposée.

(2) Les plaintes doivent être déposées par écrit auprès de la commission de discipline. Elles doivent être signées par le plaignant ou par un conseiller juridique ou par un mandataire agréé agissant en son nom et elles doivent indiquer le nom et l'adresse du plaignant.

(3) Une plainte est considérée comme non portée à la connaissance de la commission de discipline tant que le greffier ne l'a pas reçue dans l'une des langues officielles de l'Office.

(4) Le greffier accomplit les tâches suivantes :

a) il enregistre chaque plainte avec l'indication de sa date de réception,

b) il envoie immédiatement des copies au président et au secrétaire de la commission de discipline, au président du conseil de l'Institut et au Président de l'Office européen des brevets,

c) unterrichtet den Vorsitzenden des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts vom Eingang einer Anzeige und deren Eingangstag.

(5) Der Vorsitzende des Disziplinarrats bestimmt unverzüglich eine Kammer und weist ihr die Anzeige zu.

Artikel 8 **Verfahren nach Eingang einer Anzeige**

(1) Wird eine Anzeige nicht aus dem in Artikel 18 genannten Grund als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen, so übermittelt die Kammer dem betroffenen zugelassenen Vertreter unverzüglich eine Kopie der Anzeige zusammen mit einem Hinweis darauf, wo diese Verfahrensordnung veröffentlicht ist und gewährt ihm eine Frist von zwei Monaten nach Erhalt der Kopie der Anzeige zur Einreichung einer schriftlichen Erwiderung, die an den Berichterstatter zu richten ist.

(2) Während dieser Frist kann der betroffene zugelassene Vertreter eine mündliche Verhandlung beantragen. Stellt er einen solchen Antrag, so wird er zu einer mündlichen Verhandlung eingeladen; Kopien der Einladung werden an den Präsidenten des Rates des Instituts und den Präsidenten des Europäischen Patentamts gesandt.

(3) Reicht der betroffene zugelassene Vertreter keine schriftliche Erwiderung ein oder erscheint er nicht zu der mündlichen Verhandlung, so kann die Kammer anhand der verfügbaren Unterlagen eine Entscheidung treffen.

Artikel 9 **Niederschrift**

(1) Über eine mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme wird von dem Berichterstatter, dem Geschäftsstellenbeamten oder einem anderen, vom Vorsitzenden der Kammer bestimmten Bediensteten des Instituts eine Niederschrift aufgenommen. Regel 124 EPÜ ist auf die Aufnahme der Niederschriften entsprechend anzuwenden.

(c) notify the Chairman of the Disciplinary Board of the European Patent Office of the receipt of a complaint and the date of receipt.

(5) The Chairman of the Disciplinary Committee shall without delay nominate a Chamber and assign the complaint to that Chamber.

Article 8 **Procedure following receipt of a complaint**

(1) Unless a complaint is summarily dismissed on the ground mentioned in Article 18 hereof, the Chamber concerned shall, without delay, send a copy of the complaint, together with a reference to where these Rules of Procedure are published, to the professional representative concerned, who shall be given a period of two months after receipt by him of the copy of the complaint to present a written defence, which shall be addressed to the rapporteur.

(2) During this period, the professional representative concerned may request oral proceedings. If he does so, he shall be invited to attend a hearing and copies of the invitation shall be sent to the President of the Council of the Institute and to the President of the European Patent Office.

(3) If the professional representative concerned does not reply in writing or attend the hearing, then the Chamber may take a decision on the basis of the available material.

Article 9 **Minutes**

(1) Minutes of oral proceedings and of taking of evidence shall be drawn up by the rapporteur or the Registrar or such employee of the Institute as the Chairman of the Chamber may nominate. Rule 124 EPC shall apply mutatis mutandis to the taking of such minutes.

c) il informe le président du conseil de discipline de l'Office européen des brevets de la réception d'une plainte et il lui indique la date de réception.

(5) Le président de la commission de discipline désigne sans retard une chambre à laquelle il confie la plainte.

Article 8 **Procédure suivant la réception d'une plainte**

(1) Sauf si une plainte est rejetée purement et simplement pour le motif mentionné à l'article 18, la chambre concernée envoie sans délai une copie de la plainte, accompagnée d'une mention indiquant où le présent règlement de procédure a été publié, au mandataire agréé concerné, qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la copie de la plainte, pour présenter sa défense par écrit ; celle-ci doit être adressée au rapporteur.

(2) Durant cette période, le mandataire agréé concerné peut demander une procédure orale. S'il le fait, il est invité à participer à une audition et des copies de cette invitation sont envoyées au président du conseil de l'Institut et au Président de l'Office européen des brevets.

(3) Si le mandataire agréé concerné ne répond pas par écrit et ne participe pas à l'audition, la chambre peut prendre une décision sur la base des renseignements qu'elle possède.

Article 9 **Procès-verbaux**

(1) Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le rapporteur, par le greffier ou par tout autre employé de l'Institut désigné par le président de la chambre. La règle 124 CBE s'applique à l'établissement de ces procès-verbaux.

(2) Der Vorsitzende der Kammer kann anordnen, dass von einer mündlichen Beweisaufnahme oder mündlichen Erklärungen zusätzlich zur Niederschrift über diese Beweisaufnahme der Erklärungen eine Tonbandaufnahme angefertigt wird.

Artikel 10 **Verfahrenssprache**

(1) Die Verfahrenssprache vor einer Kammer ist eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts, die von der Kammer bestimmt wird. Der Vorsitzende der Kammer kann beschließen, dass Unterlagen in einer anderen Sprache zugelassen und Zeugen in einer anderen Sprache gehört werden, sofern eine Übersetzung in eine der Sprachen des Europäischen Patentamts vorgelegt wird, wenn ein Mitglied der Kammer dies beantragt.

(2) Falls der betroffene zugelassene Vertreter einen entsprechenden Antrag stellt, erhält er Übersetzungen aller Unterlagen, die sich auf seinen Fall beziehen, in seiner eigenen Sprache und kann sich in seiner eigenen Sprache verteidigen.

(3) Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen und hat der betroffene zugelassene Vertreter mindestens zwei Wochen vor dem Termin der mündlichen Verhandlung beantragt, dass in seine eigene Sprache und aus dieser übersetzt wird, so sorgt der Vorsitzende der Kammer für Übersetzung.

Artikel 11 **Änderung in der Zusammensetzung der Kammer**

(1) Ändert sich die Zusammensetzung der Kammer nach einer mündlichen Verhandlung, so wird der betroffene zugelassene Vertreter unterrichtet, dass auf seinen Antrag eine erneute mündliche Verhandlung vor der Kammer in ihrer neuen Zusammensetzung stattfindet. Eine erneute mündliche Verhandlung findet auch dann statt, wenn das neue Mitglied dies beantragt und die übrigen Mitglieder der Kammer damit einverstanden sind.

(2) The Chairman of the Chamber may direct that tape recordings of any oral evidence and of any oral statements may be made in addition to minutes of such evidence and statements.

Article 10 **Language of the proceedings**

(1) The language of the proceedings before a Chamber shall be one of the official languages of the European Patent Office, decided upon by the Chamber. The Chairman of a Chamber may decide to accept documents and to hear witnesses in another language, provided that a translation into one of the languages of the European Patent Office is supplied if one of the members of the Chamber so requires.

(2) If the professional representative concerned so requires, he shall receive translations into his own language of all documents relating to his case and he may defend himself in his own language.

(3) If oral proceedings are to take place and, at least two weeks before the date laid down for such proceedings, the professional representative concerned requests interpretation into and from his own language, the Chairman of the Chamber shall make the necessary arrangements.

Article 11 **Change in the composition of the Chamber**

(1) If the composition of the Chamber is changed after oral proceedings, the professional representative concerned shall be informed that, at his request, fresh oral proceedings shall be held before the Chamber in its new composition. Fresh oral proceedings shall also be held if so requested by the new member and if the other members of the Chamber have given their agreement.

(2) Le président de la chambre peut prescrire l'enregistrement sur bande magnétique de toute déposition ou déclaration orales, en plus du procès-verbal relatif à ces dépositions ou déclarations.

Article 10 **Langue de la procédure**

(1) La langue de la procédure se déroulant devant une chambre est l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets ; elle est fixée par la chambre. Le président de la chambre peut décider d'accepter des documents et d'entendre des témoins dans une autre langue, à condition qu'une traduction dans l'une des langues de l'Office européen des brevets soit fournie si l'un des membres de la chambre le demande.

(2) Sur demande, le mandataire agréé concerné reçoit des traductions de tous les documents ayant trait à l'affaire dans sa propre langue, et il peut se défendre dans cette langue.

(3) S'il doit y avoir procédure orale et que, au moins deux semaines avant la date fixée pour cette procédure, le mandataire agréé concerné demande l'interprétation dans sa propre langue et inversement, le président de la chambre prend les dispositions nécessaires.

Article 11 **Modification de la composition de la chambre**

(1) Si la composition de la chambre est modifiée après une procédure orale, le mandataire agréé concerné est informé que, s'il le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant la chambre, dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre de la chambre si les autres membres sont d'accord.

(2) Das neue Mitglied ist an bereits getroffene Zwischenentscheidungen wie die übrigen Mitglieder gebunden.

(3) Ist ein Mitglied der Kammer nach einer Endentscheidung verhindert, so wird es nicht ersetzt. Ist der Vorsitzende der Kammer verhindert, so unterzeichnet in seinem Auftrag das im Rahmen des Disziplinarrats dienstältere Mitglied der Kammer, bei gleichem Dienstalter das ältere Mitglied.

Artikel 12 **Verbindung von Anzeigen**

(1) Sind dieselbe oder verschiedene Handlungen desselben zugelassenen Vertreters Gegenstand mehrerer Anzeigen, so können sie im selben Verfahren behandelt werden.

(2) Ist für die Behandlung mehrerer Anzeigen gegen verschiedene zugelassene Vertreter die Kammer in der gleichen Zusammensetzung zuständig, so kann die Kammer diese Anzeigen mit Zustimmung der betroffenen zugelassenen Vertreter in einem gemeinsamen Verfahren behandeln. Diese Zustimmung ist in den Fällen nicht erforderlich, die nur die unterlassene Zahlung der Beiträge nach Artikel 6 Absatz 1 der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, nachstehend "Vorschriften über die Errichtung" genannt, betreffen.

Artikel 13 **Mündliche Verhandlung**

(1) Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen, so bemüht sich die Kammer darum, dass vor der mündlichen Verhandlung die erforderlichen Informationen und Unterlagen eingeholt werden.

(2) Die Kammer kann der Einladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen, in der auf Punkte, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, oder auf die Tatsache, dass bestimmte

(2) The new member shall be bound to the same extent as the other members by an interim decision which has already been taken.

(3) If, when the Chamber has already reached a final decision, a member of the Chamber is unable to act, he shall not be replaced by an alternate. If the Chairman of the Chamber is unable to act, the member of the Chamber having the longer service on the Disciplinary Committee, or in the case where members have the same length of service, the elder member, shall sign the decision on behalf of the Chairman.

Article 12 **Consolidation of complaints**

(1) If several complaints are made relating to the same or different acts of the same professional representative, they may be considered in the same proceedings.

(2) If several complaints relating to different professional representatives are designated to be considered by the Chamber in a common composition, the Chamber may deal with these complaints in consolidated proceedings with the consent of the professional representatives concerned. Such consent shall not be required in cases dealing only with failure to pay subscriptions in accordance with Article 6, paragraph 1, of the Regulation on the Establishment of an Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter called the "Establishment Regulation".

Article 13 **Oral proceedings**

(1) If oral proceedings are to take place, the Chamber shall endeavour to ensure that all relevant information and documents have been provided before the hearing.

(2) The Chamber may send with the invitation to oral proceedings a communication drawing attention to matters which seem to be of special significance, or to the fact that questions appear no

(2) Le nouveau membre de la chambre est lié au même titre que les autres par les décisions interlocutoires déjà prises.

(3) Si l'un des membres de la chambre a un empêchement alors que la chambre a déjà pris une décision finale, il n'est pas remplacé. S'il s'agit du président, la décision est signée, au lieu et place de celui-ci, par le membre de la chambre le plus ancien à la commission de discipline ; à égalité d'ancienneté, c'est le plus âgé qui signe.

Article 12 **Jonction de plaintes**

(1) Si plusieurs plaintes ont été déposées au sujet du même acte ou d'actes différents du même mandataire agréé, elles peuvent être examinées au cours d'une même procédure.

(2) Si plusieurs plaintes déposées contre différents mandataires agréés doivent être examinées par une même formation de la chambre, celle-ci peut, avec l'accord de ces mandataires, instruire ces plaintes au cours d'une procédure commune. Cet accord n'est pas nécessaire pour les affaires qui concernent uniquement le défaut d'acquiescement des cotisations conformément à l'article 6, paragraphe 1 du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Article 13 **Procédure orale**

(1) En cas de procédure orale, la chambre concernée s'efforce de faire en sorte que toutes les informations et tous les documents pertinents soient fournis avant l'audience.

(2) En convoquant les parties à une procédure orale, la chambre peut leur notifier les points qui semblent avoir une importance particulière, le fait que certaines questions ne semblent plus

Fragen nicht mehr strittig zu sein scheinen, hingewiesen wird; die Mitteilung kann auch andere Bemerkungen enthalten, die es erleichtern, dass die mündliche Verhandlung auf das Wesentliche konzentriert wird.

(3) Findet eine mündliche Verhandlung statt, so bemüht sich die Kammer darum, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, sofern nicht besondere Umstände vorliegen.

Artikel 14
Unterrichtung des betroffenen
zugelassenen Vertreters

Hält die Kammer es für zweckmäßig, dem betroffenen zugelassenen Vertreter ihre Ansicht über die Beurteilung sachlicher oder rechtlicher Fragen mitzuteilen, so hat das so zu geschehen, dass die Mitteilung nicht als bindend für die Kammer verstanden werden kann.

Artikel 15
Beratung vor der Entscheidung

Sind nicht alle Mitglieder der Kammer der gleichen Ansicht über die zu treffende Entscheidung, so findet eine Beratung statt. Bei der Beratung der Kammer dürfen mit Ausnahme der vom Vorsitzenden der Kammer als Beobachter zugelassenen weiteren Mitglieder der Kammer, des Geschäftsstellenbeamten und der gegebenenfalls nach Artikel 10 anwesenden Dolmetscher keine weiteren Personen zugegen sein.

Artikel 16
Reihenfolge bei der Abstimmung

(1) Bei der Beratung der Kammer äußert zuerst der Berichterstatter und, wenn der Berichterstatter nicht der Vorsitzende ist, zuletzt der Vorsitzende seine Meinung.

(2) Die gleiche Reihenfolge gilt für Abstimmungen; auch wenn der Vorsitzende Berichterstatter ist, stimmt er zuletzt ab. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig.

longer to be contentious, or containing other observations that may help concentration on essentials during the oral proceedings.

(3) If oral proceedings take place, the Chamber shall endeavour to ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there are special reasons to the contrary.

Article 14
Communications to the professional
Representative concerned

If, before a decision is taken, the Chamber deems it expedient to communicate with the professional representative concerned regarding a possible appreciation of substantive or legal matters, such communication shall be made in such a way as not to imply that the Chamber is in any way bound by it.

Article 15
Deliberations preceding decisions

If the members of the Chamber are not all of the same opinion, the Chamber shall meet to deliberate regarding the decision to be taken. No other person except other members of the Disciplinary Committee authorised by the Chairman of the Chamber to attend as observers, the Registrar and any interpreters attending in accordance with Article 10 hereof may be present during deliberations of the Chamber.

Article 16
Order of voting

(1) During the deliberations between members of the Chamber, the rapporteur's opinion shall be heard first and, if the rapporteur is not the Chairman, the Chairman's last.

(2) If voting is necessary, votes shall be taken in the same sequence; even if the Chairman is the rapporteur, he shall vote last. Abstentions shall not be permitted.

être litigieuses, ou faire des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.

(3) En cas de procédure orale, la chambre s'efforce de faire en sorte que chaque affaire examinée soit en état d'être conclue à la clôture de cette procédure, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Article 14
Information du mandataire agréé
concerné

Si, avant d'avoir pris une décision, la chambre considère qu'il est souhaitable d'informer le mandataire agréé concerné de la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit, elle le fait de telle manière que cette indication ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.

Article 15
Délibération avant décision

Si les membres de la chambre ne sont pas tous du même avis, ils se réunissent pour délibérer sur la décision à prendre. Aucune autre personne ne peut assister aux délibérations de la chambre, sauf les autres membres de la commission de discipline que le président de la chambre y a autorisés à titre d'observateurs, le greffier et les interprètes y participant en application de l'article 10.

Article 16
Ordre à suivre pour le vote

(1) Lors des délibérations entre les membres de la chambre, le rapporteur exprime son opinion le premier et le président le dernier à moins qu'il ne soit lui-même rapporteur.

(2) S'il est nécessaire de voter, le même ordre est suivi ; le président vote le dernier, même s'il est le rapporteur. Nul ne peut s'abstenir.

Artikel 17 **Entscheidungen**

(1) Wird die Anzeige nicht zurückgewiesen, so ist in der Entscheidung anzugeben, welche berufliche Regel verletzt und, gegebenenfalls, welche nach Artikel 4 Buchstabe c der Vorschriften über die Errichtung ausgesprochene Empfehlung nicht befolgt worden ist. Regel 111 Absatz 2 EPÜ ist entsprechend anzuwenden.

(2) Entscheidungen werden vom Vorsitzenden der Kammer unterzeichnet.

Artikel 18 **Verfahren nach Zurückweisung einer Anzeige als offensichtlich unbegründet**

Weist eine Kammer eine Anzeige als offensichtlich unbegründet zurück, weil keine Tatsachen angeführt worden sind, auf die der Vorwurf einer Verletzung der beruflichen Regeln gegen den betroffenen zugelassenen Vertreter gegründet werden könnte, sodass es nicht erforderlich ist, den zugelassenen Vertreter zur Einreichung einer Erwiderung aufzufordern, so wird wie folgt verfahren:

a) Der Anzeigeersteller wird hiervon in einem Schreiben unterrichtet;

b) die in Artikel 7 Absatz 4 genannten Personen erhalten Kopien des genannten Schreibens und der Entscheidung;

c) der betroffene zugelassene Vertreter erhält eine Kopie des genannten Schreibens, eine Kopie der Anzeige und eine Kopie der Entscheidung.

Artikel 19 **Verfahren im Anschluss an eine Entscheidung**

(1) Es liegt im Ermessen der Kammer, ob der Anzeigeersteller vom Ergebnis des Verfahrens durch Übermittlung einer Kopie der Entscheidung oder auf andere Weise unterrichtet wird.

(2) Im Anschluss an die Entscheidung, die Angelegenheit nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c der Vorschriften

Article 17 **Decisions**

(1) Unless the complaint is dismissed, the decision shall state which Rule of Professional Conduct has been violated and which recommendation, if any, made in accordance with Article 4(c) of the Establishment Regulation, has not been observed. Rule 111, paragraph 2, EPC shall apply mutatis mutandis.

(2) A decision shall be signed by the Chairman of the Chamber.

Article 18 **Procedure following summary dismissal of a complaint**

If a complaint is summarily dismissed by a Chamber on the ground that it clearly discloses no facts upon which an allegation of breach of the Rules of Professional Conduct could be made against the professional representative concerned so that it is, therefore, not necessary to call upon him to present a defence, then:

(a) the complainant shall be informed accordingly by letter;

(b) the persons mentioned in Article 7, paragraph 4, hereof shall be sent copies of the said letter and of the decision;

(c) the professional representative concerned shall be sent a copy of the said letter, a copy of the complaint and a copy of the decision.

Article 19 **Procedure following a decision**

(1) It is a matter for the discretion of the Chamber whether the complainant shall be informed of the result of the proceedings by being sent a copy of the decision or in some other manner.

(2) Following a decision to refer the matter in accordance with Article 6, paragraph 2(c), of the Discipline

Article 17 **Décisions**

(1) A moins que la plainte ne soit rejetée, la décision indique celle des règles de conduite professionnelle qui a été enfreinte et, le cas échéant, celle des recommandations formulées conformément à l'article 4, lettre c) du règlement relatif à la création de l'Institut des mandataires agréés qui n'a pas été observée. La règle 111, paragraphe 2 CBE s'applique.

(2) La décision est signée par le président de la chambre.

Article 18 **Procédure à suivre au cas où une plainte est rejetée purement et simplement**

Si une plainte est rejetée purement et simplement par une chambre parce qu'il est clair qu'elle ne révèle pas de faits susceptibles de fonder une allégation de manquement aux règles de conduite professionnelle à l'encontre du mandataire agréé en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui demander de présenter sa défense,

(a) le plaignant en est informé par lettre ;

(b) des copies de la lettre en question et de la décision sont envoyées aux personnes mentionnées à l'article 7, paragraphe 4 ci-dessus ;

(c) une copie de la lettre en question, une copie de la plainte et une copie de la décision sont envoyées au mandataire agréé concerné.

Article 19 **Procédure suivant une décision**

(1) C'est à la chambre qu'il appartient de décider d'informer le plaignant du résultat de la procédure en lui adressant une copie de la décision ou de toute autre manière.

(2) A la suite d'une décision de renvoi de l'affaire conformément à l'article 6, paragraphe 2, lettre c) du règlement de disci-

in Disziplinarangelegenheiten zu überweisen, übermittelt die Kammer dem Disziplinarausschuss

- a) den Namen und die Anschrift des betroffenen zugelassenen Vertreters;
- b) die Anzeige;
- c) gegebenenfalls die Erwidierungen;
- d) etwaige Stellungnahmen von Mitgliedern der Kammer, des Präsidenten des Rates des Instituts und des Präsidenten des Europäischen Patentamts;
- e) die Angabe der Verfahrenssprache (wenn sie bestimmt worden ist);
- f) die Entscheidung der Kammer;
- g) andere Unterlagen, die die Kammer als einschlägig erachtet.

Artikel 20

Veröffentlichung von Entscheidungen

Es liegt im Ermessen der Kammer, den Präsidenten des Rates des Instituts zu ermächtigen, den Mitgliedern des Instituts Entscheidungen ganz oder teilweise zu übermitteln oder Entscheidungen ganz oder teilweise zu veröffentlichen; der betroffene zugelassene Vertreter und der Anzeigeerstatler werden jedoch nicht benannt, es sei denn, sie erklären sich mit der Bekanntgabe ihrer Namen einverstanden.

Artikel 21

Inkrafttreten

Diese ergänzende Verfahrensordnung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation in Kraft.

Geschehen zu München am
9. April 1980

Für den Disziplinarrat des Instituts der
beim Europäischen Patentamt zugelas-
senen Vertreter
Der Vorsitzende

R. Sieders

Regulation, the Chamber concerned shall transmit to the Disciplinary Board:

- (a) the name and address of the professional representative concerned;
- (b) the complaint;
- (c) any defence filed;
- (d) any comments of members of the Chamber and of the Presidents of the Council of the Institute and the European Patent Office respectively;
- (e) an indication of the language of the proceedings (if any);
- (f) the decision taken by the Chamber;
- (g) any other documents which the Chamber considers relevant.

Article 20

Publications of Decisions

It shall be within the discretionary power of the Chamber to authorise the President of the Council of the Institute wholly or partly to communicate decisions to the members of the Institute or to publish decisions without, however, revealing the identity of the professional representative concerned and the complainant, unless they respectively consent to be named.

Article 21

Entry into force

These Additional Rules of Procedure shall enter into force on the date on which they are approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

Done at Munich, 9 April 1980.

For the Disciplinary Committee of the
Institute of Professional Representatives
before the European Patent Office
The Chairman

R. Sieders

plaine, la chambre intéressée fait parvenir au conseil de discipline les renseignements ou documents suivants :

- a) le nom et l'adresse du mandataire agréé concerné ;
- b) la plainte ;
- c) tout document déposé par la défense ;
- d) tous commentaires des membres de la chambre et des présidents du conseil de l'Institut et de l'Office européen des brevets ;
- e) l'indication de la langue de la procédure (si nécessaire) ;
- f) la décision rendue par la chambre ;
- g) tout autre document que la chambre juge pertinent.

Article 20

Publication des décisions

Il est laissé à la discrétion de la chambre d'autoriser le président du conseil de l'Institut à communiquer les décisions, intégralement ou partiellement, aux membres de l'Institut ou à les publier sans toutefois révéler l'identité du mandataire agréé concerné et du plaignant à moins qu'ils ne consentent à être nommés, chacun en ce qui le concerne.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement de procédure additionnel entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Fait à Munich, le 9 avril 1980.

Par la commission de discipline de
l'Institut des mandataires agréés près
l'Office européen des brevets
Le Président

R. Sieders

Ergänzende Verfahrensordnung des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts

**Konsolidierte Fassung des im
ABI. EPA 1980, 183 veröffentlichten
Texts mit Änderungen im ABI. EPA
2007, 552, 555**

Der in Artikel 5 Buchstabe b der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern vom 21. Oktober 1977 (nachstehend: "Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten" genannt) vorgesehene Disziplinarausschuss des Europäischen Patentamts gibt sich hiermit nach Artikel 25 Absatz 2 dieser Vorschriften folgende ergänzende Verfahrensordnung:

Artikel 1 Geschäftsverteilungsplan

(1) Zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres stellt der Vorsitzende des Disziplinarausschusses einen Plan für die Behandlung aller im Laufe des Jahres anfallenden Angelegenheiten auf, in dem die Mitglieder und deren Vertreter bestimmt werden, die für die Prüfung aller Angelegenheiten zuständig sind, und der eine nach Artikel 10 Absatz 4 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten erstellte Liste enthält. Der Plan kann im Laufe des Jahres geändert werden.

(2) Hat der Präsident des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 Absatz 1 EPÜ der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten mehrere Ausschüsse gebildet, so bestimmen die Vorsitzenden der Ausschüsse zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres gemeinsam den für jede im Laufe des Jahres zu behandelnde Angelegenheit zuständigen Ausschuss.

Artikel 2 Vertretung der Mitglieder

(1) Vertretungsgründe sind insbesondere Interessenskonflikte, Krankheit, Arbeitsüberlastung und unvermeidbare Verpflichtungen.

Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Board of the European Patent Office

**Version consolidating the text
published in OJ EPO 1980, 183
with amendments published in
OJ EPO 2007, 552, 555**

The Disciplinary Board of the European Patent Office provided for in Article 5(b) of the Regulation on discipline for professional representatives of 21 October 1977 (hereinafter called the "Discipline Regulation") hereby adopts under Article 25, paragraph 2, thereof, the following Additional Rules of Procedure:

Article 1 Business distribution scheme

(1) The Chairman of the Disciplinary Board shall, at the beginning of each working year, draw up a scheme for handling all matters to be dealt with during the year, designating the members responsible for the examination of all matters and their alternates and including a rota drawn up in accordance with Article 10, paragraph 4, of the Discipline Regulation. The scheme may be amended during the working year.

(2) Where, in accordance with Article 9, paragraph 1, of the Discipline Regulation, the President of the European Patent Office has set up more than one Board, the Chairmen of the Boards shall, at the beginning of each working year, jointly designate the Board responsible for each matter to be dealt with during the year.

Article 2 Replacement of members

(1) Reasons for replacement by alternates shall, in particular, include conflicting interests, sickness, excessive workload and commitments which cannot be avoided.

Règlement de procédure addition- nel du conseil de discipline de l'Office européen des brevets

**Version consolidée du texte publié
dans le JO OEB 1980, 183 compre-
nant les modifications publiées
dans le JO OEB 2007, 552, 555**

Le conseil de discipline de l'Office européen des brevets prévu à l'article 5, lettre b) du règlement en matière de discipline des mandataires agréés en date du 21 octobre 1977 (ci-après dénommé "le règlement de discipline") arrête, conformément à l'article 25, paragraphe 2 de ce règlement, le règlement de procédure additionnel suivant :

Article premier Plan de répartition des affaires

(1) Au début de chaque année d'activité, le président du conseil de discipline établit un plan de répartition des affaires désignant, pour toutes les questions devant être examinées durant l'année, les membres du conseil chargés de l'examen de chaque question et comprenant une liste de roulement établie conformément à l'article 10, paragraphe 4 du règlement de discipline. Ce plan peut être modifié en cours d'année.

(2) Lorsque, conformément à l'article 9, paragraphe 1 du règlement de discipline, le Président de l'Office européen des brevets a institué plus d'un conseil de discipline, leurs présidents désignent ensemble, au début de chaque année d'activité, celui de ces conseils qui est responsable de chaque affaire devant être examinée durant l'année.

Article 2 Remplacement des membres

(1) Les motifs de remplacement par les suppléants sont notamment les conflits d'intérêts, la maladie, la surcharge de travail et les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire.

(2) Will ein Mitglied vertreten werden, so unterrichtet es den Vorsitzenden des Disziplinarausschusses unverzüglich von seiner Verhinderung.

(3) Der Vorsitzende des Disziplinarausschusses kann ein anderes rechtskundiges Mitglied des Disziplinarausschusses nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans vertretungsweise zum Vorsitzenden bestimmen.

Artikel 3 **Ausschließung und Ablehnung**

(1) Erhält der Disziplinarausschuss von einem möglichen Ausschließungs- oder Ablehnungsgrund auf andere Weise als von dem Mitglied oder dem betroffenen zugelassenen Vertreter Kenntnis, so entscheidet der Disziplinarausschuss ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds. Bei dieser Entscheidung wird das betroffene Mitglied durch seinen Vertreter ersetzt.

(2) Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, sich zu dem Ausschließungsgrund zu äußern.

(3) Vor der Entscheidung über die Ausschließung eines Mitglieds wird das Verfahren in der Sache nicht weitergeführt.

Artikel 4 **Der Geschäftsstellenbeamte**

(1) Der Vorsitzende des Disziplinarausschusses bestellt einen Bediensteten des Europäischen Patentamts zum Geschäftsstellenbeamten des Disziplinarausschusses. Ein weiterer Bediensteter des Europäischen Patentamts wird vom Vorsitzenden zum stellvertretenden Geschäftsstellenbeamten, der bei Verhinderung des Geschäftsstellenbeamten tätig wird, bestellt.

(2) Der Geschäftsstellenbeamte überwacht insbesondere sämtliche Fristen in Bezug auf Angelegenheiten, die vor dem Disziplinarausschuss anhängig sind, einschließlich der in Artikel 6 Absatz 3 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten vorgesehenen Frist.

(2) Any member requesting to be replaced by an alternate shall inform the Chairman of the Disciplinary Board of his unavailability without delay.

(3) The Chairman of the Disciplinary Board may designate another legally qualified member of the Disciplinary Board to replace him or her as Chairman in accordance with the business distribution scheme.

Article 3 **Exclusion and objection**

(1) If the Disciplinary Board has knowledge of a possible reason for exclusion or objection which does not originate from the member himself or from the professional representative concerned, then the Disciplinary Board shall decide as to the action to be taken without the participation of the member concerned shall be replaced by his alternate.

(2) The member concerned shall be invited to present his comments as to whether there is a reason for exclusion.

(3) Before a decision is taken on the exclusion of a member, there shall be no further proceedings in the case.

Article 4 **The Registrar**

(1) The Chairman of the Disciplinary Board shall appoint an employee of the European Patent Office to act as Registrar to the Disciplinary Board. A further employee of the European Patent Office shall be appointed by the Chairman to act as a deputy Registrar where the Registrar is unable to act.

(2) The Registrar shall, in particular, monitor any time limits relating to matters before the Disciplinary Board, including the time limit prescribed in Article 6, paragraph 3, of the Discipline Regulation.

(2) Tout membre du conseil demandant à être remplacé par un suppléant informe sans retard le président du conseil concerné de son empêchement.

(3) Le président du conseil de discipline peut désigner un autre membre juriste du conseil de discipline pour le remplacer en qualité de président conformément au plan de répartition des affaires.

Article 3 **Récusation**

(1) Si le conseil de discipline a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres autrement que par ce dernier ou par le mandataire agréé concerné, il statue sans la participation de l'intéressé. Lors de la prise de cette décision, celui-ci est remplacé par son suppléant.

(2) Le membre intéressé est invité à donner son avis sur le motif de récusation allégué.

(3) La procédure relative à l'affaire n'est pas poursuivie avant qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation.

Article 4 **Le greffier**

(1) Le président du conseil de discipline désigne un agent de l'Office européen des brevets pour assumer les fonctions de greffier. Un autre agent de l'Office est désigné par le président pour assumer les fonctions de suppléant du greffier si celui-ci a un empêchement.

(2) Le greffier a pour tâche, en particulier, de surveiller les délais concernant les affaires pendantes devant le conseil de discipline, y compris le délai prévu à l'article 6, paragraphe 3 du règlement de discipline.

**Artikel 5
Berichterstatter**

(1) Der Vorsitzende des Disziplinarausschusses bestimmt für jede Angelegenheit ein rechtskundiges Mitglied oder sich selbst als Berichterstatter.

(2) Der Berichterstatter kann Ermittlungen nach den Artikeln 15 und 25 Absatz 1 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten durchführen; er entwirft Bescheide, führt sonstige Vorarbeiten durch und entwirft Entscheidungen.

(3) Die Entwürfe werden den anderen Mitgliedern des Disziplinarausschusses vorgelegt, die sie genehmigen oder Änderungen vorschlagen. Kann nach diesem Verfahren keine Einigung erzielt werden, so tritt der Ausschuss zur Beratung der endgültigen Fassung zusammen.

(4) Bescheide werden vom Berichterstatter im Auftrag des Disziplinarausschusses unterzeichnet.

(5) Der Berichterstatter bereitet die Sitzungen und mündlichen Verhandlungen vor. Er stellt die Fragen zusammen, die einer Klärung bedürfen, und sendet erforderlichenfalls dem betroffenen zugelassenen Vertreter einen diesbezüglichen Bescheid.

(6) Ist der Berichterstatter der Ansicht, dass seine Kenntnisse der Verfahrenssprache für die Abfassung von Bescheiden oder Entscheidungen nicht ausreichen, so kann er diese in einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts entwerfen. Die Entwürfe werden vom Europäischen Patentamt in die Verfahrenssprache übersetzt; die Übersetzungen werden vom Berichterstatter oder von einem anderen Mitglied des Disziplinarausschusses überprüft.

**Artikel 6
Übermittlung von Unterlagen**

Zur Vornahme einer Übertragung nach Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe b der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten verfährt der Vorsitzende des Disziplinarausschusses wie folgt:

**Article 5
Rapporteurs**

(1) The Chairman of the Disciplinary Board shall for each matter designate a legally qualified member, or himself, as rapporteur.

(2) The rapporteur may conduct preparatory inquiries in accordance with Articles 15 and 25, paragraph 1, of the Discipline Regulation; he shall prepare draft communications, carry out other preliminary work and draft decisions.

(3) Draft communications and decisions shall be sent to the other members of the Disciplinary Board, who shall either approve them or make suggestions for amendment. If no agreement can be reached by this means, the Board shall meet to decide jointly on the final text.

(4) Communications shall be signed by the rapporteur on behalf of the Disciplinary Board.

(5) The rapporteur shall make the preparations for meetings and oral proceedings. He will set out the issues that need to be determined and, if necessary, send a communication to the professional representative concerned to this effect.

(6) If the rapporteur considers that his knowledge of the language of the proceedings is insufficient for drafting communications or decisions, he may draft these in one of the other official languages of the European Patent Office. The drafts shall be translated by the European Patent Office into the language of the proceedings and the translations shall be checked by the rapporteur or by another member of the Disciplinary Board.

**Article 6
Transmission of documents**

To effect a transfer under Article 6, paragraph 4(b), of the Discipline Regulation, the Chairman of the Disciplinary Board shall:

**Article 5
Rapporteurs**

(1) Le président du conseil de discipline désigne, pour chaque affaire, un membre juriste du conseil ou lui-même pour assumer les fonctions de rapporteur.

(2) Le rapporteur peut procéder à une instruction en application des articles 15 et 25, paragraphe 1 du règlement de discipline ; il rédige les projets de notifications, procède à d'autres travaux préparatoires et rédige les projets de décisions.

(3) Les projets de notifications et de décisions sont envoyés aux autres membres du conseil désignés pour étudier l'affaire, qui les approuvent ou proposent des modifications. Si cette procédure ne permet pas de parvenir à un accord, le conseil se réunit pour délibérer de la rédaction définitive.

(4) Les notifications sont signées par le rapporteur au nom du conseil.

(5) Le rapporteur prépare les réunions et les procédures orales. Il indique les questions sur lesquelles il y a lieu de prendre une décision et, si nécessaire, il envoie une notification au mandataire agréé concerné.

(6) Si le rapporteur estime que sa connaissance de la langue de la procédure n'est pas suffisante pour rédiger des notifications et des décisions, il peut les rédiger dans une autre des langues officielles de l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets traduit les projets dans la langue de la procédure, et le rapporteur ou un autre membre du conseil de discipline vérifie les traductions.

**Article 6
Envoi de documents**

Pour procéder au renvoi d'une affaire en application de l'article 6, paragraphe 4, lettre b) du règlement de discipline, le président du conseil de discipline

a) Er unterrichtet den Vorsitzenden des Disziplinarrates und den betroffenen zugelassenen Vertreter von der Übertragung;

b) er setzt dem Vorsitzenden des Disziplinarrates eine Frist zur Übermittlung

- i) des Namens und der Anschrift des betroffenen zugelassenen Vertreters;
- ii) der Anzeige;
- iii) gegebenenfalls der Erwiderungen;

- iv) etwaiger Stellungnahmen von Mitgliedern der Kammer, des Präsidenten des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter und des Präsidenten des Europäischen Patentamts;
- v) der Angabe der Verfahrenssprache (wenn sie bestimmt worden ist);
- vi) der Entscheidung der Kammer;
- vii) anderer Unterlagen, die die Kammer als einschlägig erachtet.

Artikel 7 Niederschrift

(1) Über eine mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme wird von dem Geschäftsstellenbeamten oder einem anderen, vom Vorsitzenden des Disziplinarausschusses bestimmten Bediensteten des Europäischen Patentamts eine Niederschrift aufgenommen. Regel 124 EPÜ ist auf die Aufnahme der Niederschriften entsprechend anzuwenden.

(2) Der Vorsitzende des Disziplinarausschusses kann anordnen, dass von einer mündlichen Beweisaufnahme oder mündlichen Erklärungen zusätzlich zur Niederschrift über diese Beweisaufnahme oder Erklärungen eine Tonbandaufnahme angefertigt wird.

Artikel 8 Verfahrenssprache

(1) Die Verfahrenssprache ist diejenige Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der das Verfahren vor dem Disziplinarrat des Instituts der zugelassenen Vertreter stattgefunden hat; Regel 4 EPÜ ist jedoch auf Verfahren vor dem Disziplinarausschuss entsprechend anzuwenden.

(a) notify the Chairman of the Disciplinary Committee and the professional representative concerned of the transfer;

(b) set the Chairman of the Disciplinary Committee and the professional representative a time limit for the transmission of:

- (i) the name and address of the professional representative concerned;
- (ii) the complaint;
- (iii) any defence filed;

- (iv) any comments of members of the Chamber and of the Presidents of the Council of the Institute of Professional representatives and the European Patent Office respectively;
- (v) an indication of the language of the proceedings (if any);
- (vi) the decision taken by the Chamber;
- (vii) any other documents which the Chamber considers relevant.

Article 7 Minutes

(1) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up by the Registrar or such other employee of the European Patent Office as the Chairman of the Disciplinary Board may nominate. Rule 124 EPC shall apply mutatis mutandis to the taking of such minutes.

(2) The Chairman of the Disciplinary Board may direct that tape recordings of any oral evidence and of any oral statements may be made in addition to minutes of such evidence and statements.

Article 8 Language of the proceedings

(1) The language of proceedings shall be the official language of the European Patent Office in which the proceedings were conducted before the Disciplinary Committee of the Institute of Professional Representatives but Rule 4 EPC shall apply mutatis mutandis to proceedings before the Disciplinary Board.

a) notifie le renvoi au président de la commission de discipline et au mandataire agréé concerné ;

b) fixe au président de la commission de discipline un délai pour l'envoi des documents et renseignements suivants :

- i) le nom et l'adresse du mandataire agréé concerné ;
- ii) la plainte ;
- iii) tout document déposé pour la défense (s'il y a lieu) ;
- iv) les commentaires (s'il y en a) des membres de la chambre et des présidents du conseil de l'Institut des mandataires agréés et de l'Office européen des brevets ;
- v) l'indication de la langue de la procédure (s'il y a lieu) ;
- vi) la décision prise par la chambre ;
- vii) tout autre document que la chambre considère comme pertinent.

Article 7 Procès-verbaux

(1) Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier ou par tout agent de l'Office européen des brevets désigné par le président du conseil de discipline. La règle 124 CBE s'applique à la rédaction de ces procès-verbaux.

(2) Le président du conseil peut prescrire l'enregistrement sur bande magnétique de toute déposition ou déclaration orales, en plus du procès-verbal relatif à ces dépositions ou déclarations.

Article 8 Langue de la procédure

(1) La langue de la procédure est celle des langues officielles de l'Office européen des brevets dans laquelle la procédure s'est déroulée devant la commission de discipline de l'Institut des mandataires agréés, mais la règle 4 CBE s'applique à la procédure devant le conseil de discipline.

(2) Hat kein Verfahren vor dem Disziplinarrat stattgefunden oder ist keine Verfahrenssprache bestimmt worden, so wird die Verfahrenssprache vom Disziplinarrat bestimmt.

(3) Falls der betroffene zugelassene Vertreter einen entsprechenden Antrag stellt, erhält er Übersetzungen aller Unterlagen, die sich auf seinen Fall beziehen, in seiner eigenen Sprache und kann sich in seiner eigenen Sprache verteidigen.

(4) Soweit erforderlich sorgt der Vorsitzende des Disziplinarausschusses bei mündlichen Verhandlungen, Beweisaufnahmen und Beratungen des Disziplinarausschusses für Übersetzung.

Artikel 9 **Änderung in der Zusammensetzung des Ausschusses**

(1) Ändert sich die Zusammensetzung des Disziplinarausschusses nach einer mündlichen Verhandlung, so wird der betroffene zugelassene Vertreter unterrichtet, dass auf seinen Antrag eine erneute mündliche Verhandlung vor dem Ausschuss in seiner neuen Zusammensetzung stattfindet. Eine erneute mündliche Verhandlung findet auch dann statt, wenn das neue Mitglied dies beantragt und die übrigen Mitglieder des Ausschusses damit einverstanden sind.

(2) Das neue Mitglied ist an bereits getroffene Zwischenentscheidungen wie die übrigen Mitglieder gebunden.

(3) Ist ein Mitglied des Ausschusses nach einer Endentscheidung verhindert, so wird es nicht ersetzt. Ist der Vorsitzende verhindert, so unterzeichnet in seinem Auftrag das im Rahmen des Ausschusses dienstältere rechtskundige Mitglied des Ausschusses, bei gleichem Dienstalter das ältere Mitglied.

(2) Where no proceedings have been conducted before the Disciplinary Committee or in circumstances where no language of the proceedings has been designated, the Disciplinary Board shall decide on the language of the proceedings.

(3) If the professional representative concerned so requires, he shall receive translations into his own language of all documents relating to his case and he may defend himself in his own language.

(4) If required, the Chairman of the Disciplinary Board shall make arrangements for interpretation during oral proceedings, the taking of evidence and the deliberations of the Disciplinary Board.

Article 9 **Change in the composition of the Board**

(1) If the composition of the Disciplinary Board is changed after oral proceedings, the professional representative concerned shall be informed that, at his request, fresh oral proceedings shall be held before the Board in its new composition. Fresh oral proceedings shall also be held if so requested by the new member and if the other members of the Board have given their agreement.

(2) The new member shall be bound to the same extent as the other members by an interim decision which has already been taken.

(3) If, when the Board has already reached a final decision a member of the Board is unable to act, he shall not be replaced by his alternate. If the Chairman is unable to act, the legally qualified member of the Board having the longer service on the Board, or in the case where members have the same length of service, the elder member, shall sign the decision on behalf of the Chairman.

(2) S'il n'y a pas eu de procédure devant la commission de discipline ou s'il n'a pas été fixé de langue de la procédure, le conseil de discipline la fixe.

(3) Sur demande, le mandataire agréé concerné reçoit des traductions de tous les documents ayant trait à l'affaire dans sa propre langue, et il peut se défendre dans cette langue.

(4) Si nécessaire, le président du conseil de discipline fait assurer l'interprétation lors des débats oraux, de l'instruction et des délibérations du conseil de discipline.

Article 9 **Modification de la composition du conseil**

(1) Si la composition du conseil est modifiée après une procédure orale, le mandataire agréé concerné est informé que, s'il le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant le conseil, dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre du conseil, si les autres membres sont d'accord.

(2) Le nouveau membre du conseil est lié au même titre que les autres par les décisions interlocutoires déjà prises.

(3) Si l'un des membres du conseil a un empêchement alors que le conseil a déjà pris une décision finale, il n'est pas remplacé. S'il s'agit du président, la décision est signée, au lieu et place de celui-ci, par le juriste le plus ancien du conseil ; à égalité d'ancienneté, c'est le plus âgé qui signe.

Artikel 10
Verbindung von Verfahren

(1) Sind mehrere Angelegenheiten betreffend denselben zugelassenen Vertreter vor dem Disziplinarausschuss anhängig, so können sie im selben Verfahren behandelt werden.

(2) Ist für die Behandlung mehrerer Anzeigen gegen verschiedene zugelassene Vertreter der Ausschuss der gleichen Zusammensetzung zuständig, so kann der Ausschuss diese Anzeigen mit Zustimmung der betroffenen zugelassenen Vertreter in einem gemeinsamen Verfahren behandeln. Diese Zustimmung ist in den Fällen nicht erforderlich, die nur die unterlassene Zahlung der Beiträge nach Artikel 6 Absatz 1 der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, nachstehend "Vorschriften über die Errichtung" genannt, betreffen.

Artikel 11
Mündliche Verhandlung

(1) Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen, so bemüht sich der Disziplinarausschuss darum, dass vor der mündlichen Verhandlung die erforderlichen Informationen und Unterlagen eingeholt werden.

(2) Der Ausschuss kann der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen, in der auf Punkte, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, oder auf die Tatsache, dass bestimmte Fragen nicht mehr strittig zu sein scheinen, hingewiesen wird; die Mitteilung kann auch andere Bemerkungen enthalten, die es erleichtern, dass die mündliche Verhandlung auf das Wesentliche konzentriert wird.

(3) Findet eine mündliche Verhandlung statt, so bemüht sich der Ausschuss darum, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, sofern nicht besondere Umstände vorliegen.

Article 10
Consolidation of proceedings

(1) If several matters relating to the same professional representative are pending before the Disciplinary Board, these matters may be considered in the same proceedings.

(2) If several complaints relating to different professional representatives are designated to be considered by the Disciplinary Board in a common composition, the Disciplinary Board may deal with these complaints in consolidated proceedings with the consent of the professional representatives concerned. Such consent shall not be required in cases dealing only with failure to pay subscriptions in accordance with Article 6, paragraph 1, of the Regulation on the Establishment of an Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter called the "Establishment Regulation".

Article 11
Oral proceedings

(1) If oral proceedings are to take place, the Disciplinary Board shall endeavour to ensure that all relevant information and documents have been provided before the hearing.

(2) The Board may send with the summons to oral proceedings a communication drawing attention to matters which seem to be of special significance, or to the fact that questions appear no longer to be contentious, or containing other observations that may help concentration on essentials during the oral proceedings.

(3) If oral proceedings take place, the Board shall endeavour to ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there are special reasons to the contrary.

Article 10
Jonction de procédures

(1) Si plusieurs affaires concernant le même mandataire agréé sont en instance devant le conseil de discipline, elles peuvent être examinées au cours d'une même procédure.

(2) Si plusieurs plaintes déposées contre différents mandataires agréés doivent être examinées par une même formation du conseil, celui-ci peut, avec l'accord de ces mandataires, instruire ces plaintes au cours d'une procédure commune. Cet accord n'est pas nécessaire pour les affaires qui concernent uniquement le défaut d'acquiescement des cotisations conformément à l'article 6, paragraphe 1 du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, règlement ci-après dénommé "le règlement de création".

Article 11
Procédure orale

(1) En cas de procédure orale, le conseil s'efforce de faire en sorte que toutes les informations et tous les documents pertinents soient fournis avant l'audience.

(2) En convoquant les parties à une procédure orale, le conseil peut leur notifier les points qui semblent avoir une importance particulière, le fait que certaines questions ne semblent plus être litigieuses, ou faire des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.

(3) En cas de procédure orale, le conseil s'efforce de faire en sorte que chaque affaire examinée soit en état d'être conclue à la clôture de cette procédure, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Artikel 12
Unterrichtung des betroffenen
zugelassenen Vertreters

Hält der Disziplinarausschuss es für zweckmäßig, dem betroffenen zugelassenen Vertreter seine Ansicht über die Beurteilung sachlicher oder rechtlicher Fragen mitzuteilen, so hat das so zu geschehen, dass die Mitteilung nicht als bindend für den Ausschuss verstanden werden kann.

Artikel 13
Beratung vor der Entscheidung

Sind nicht alle Mitglieder des Disziplinarausschusses der gleichen Ansicht über die zu treffende Entscheidung, so findet eine Beratung statt. Bei der Beratung des Ausschusses dürfen mit Ausnahme des Geschäftsstellenbeamten und der gegebenenfalls nach Artikel 8 anwesenden Dolmetscher keine weiteren Personen zugegen sein.

Artikel 14
Reihenfolge bei der Abstimmung

(1) Bei der Beratung des Disziplinarausschusses äußert zuerst der Berichterstatter und, wenn der Berichterstatter nicht der Vorsitzende ist, zuletzt der Vorsitzende seine Meinung.

(2) Die gleiche Reihenfolge gilt für Abstimmungen; auch wenn der Vorsitzende Berichterstatter ist, stimmt er zuletzt ab. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig.

Artikel 15
Entscheidungen

(1) Wird die Angelegenheit nicht zurückgewiesen, so ist in der Entscheidung anzugeben, welche berufliche Regel verletzt und, gegebenenfalls, welche nach Artikel 4 Buchstabe c der Vorschriften über die Errichtung ausgesprochene Empfehlung nicht befolgt worden ist. Die Regeln 102 und 111 Absatz 2 EPÜ sind entsprechend anzuwenden.

(2) Entscheidungen werden vom Vorsitzenden des Disziplinarausschusses und vom Geschäftsstellenbeamten unterzeichnet.

Article 12
Communications to the professional
representative concerned

If, before a decision is taken, the Disciplinary Board deems it expedient to communicate with the professional representative concerned regarding a possible appreciation of substantive or legal matters, such communication shall be made in such a way as not to imply that the Board is in any way bound by it.

Article 13
Deliberations preceding decisions

If the members of the Disciplinary Board are not all of the same opinion, the Board shall meet to deliberate regarding the decision to be taken. No other person except the Registrar and any interpreters attending in accordance with Article 8 hereof may be present during deliberations of the Board.

Article 14
Order of voting

(1) During the deliberations between members of the Disciplinary Board, the rapporteur's opinion shall be heard first and, if the rapporteur is not the Chairman, the Chairman's last.

(2) If voting is necessary, votes shall be taken in the same sequence; even if the Chairman is the rapporteur, he shall vote last. Abstentions shall not be permitted.

Article 15
Decisions

(1) Unless the matter is dismissed, the decision shall state which Rule of Professional Conduct has been violated and which, if any, recommendation, made in accordance with Article 4(c) of the Establishment Regulation, has not been observed. Rules 102 and 111, paragraph 2, EPC shall apply mutatis mutandis.

(2) A decision shall be signed by the Chairman of the Disciplinary Board and by the Registrar.

Article 12
Information du mandataire agréé
concerné

Si, avant d'avoir pris une décision, le conseil considère qu'il est souhaitable d'informer le mandataire agréé concerné de la manière dont il pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit, il le fait de telle manière que cette indication ne puisse être interprétée comme pouvant le lier.

Article 13
Délibération avant décision

Si les membres du conseil de discipline ne sont pas tous du même avis, ils se réunissent pour délibérer sur la décision à prendre. Aucune autre personne ne peut assister aux délibérations du conseil, sauf le greffier et les interprètes y participant en application de l'article 8.

Article 14
Ordre à suivre pour le vote

(1) Lors des délibérations entre les membres du conseil, le rapporteur exprime son opinion le premier et le président le dernier à moins qu'il ne soit lui-même rapporteur.

(2) S'il est nécessaire de voter, le même ordre est suivi ; le président vote le dernier, même s'il est le rapporteur. Nul ne peut s'abstenir.

Article 15
Décisions

(1) A moins que la plainte ne soit rejetée, la décision indique celle des règles de conduite professionnelle qui a été enfreinte et, le cas échéant, celle des recommandations formulées conformément à l'article 4, lettre c) du règlement relatif à la création de l'Institut des mandataires agréés qui n'a pas été observée. Les règles 102 et 111, paragraphe 2 CBE s'appliquent.

(2) La décision est signée par le président du conseil de discipline et par le greffier.

Artikel 16**Veröffentlichung von Entscheidungen**

Es liegt im Ermessen des Disziplinarausschusses, ob Entscheidungen veröffentlicht werden; der betroffene zugelassene Vertreter und der Anzeigersteller werden jedoch nicht benannt, es sei denn, sie erklären sich mit der Bekanntgabe ihrer Namen einverstanden.

Artikel 17**Inkrafttreten**

Diese ergänzende Verfahrensordnung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation in Kraft.

Geschehen zu München am
9. April 1980

Für den Disziplinarausschuss des Europäischen Patentamts
Der Vorsitzende

J.C.A. Staehelin

Article 16**Publications of decisions**

It shall be within the discretionary power of the Disciplinary Board to publish decisions without, however, revealing the identity of the professional representative concerned or the complainant, unless they respectively consent to be named.

Article 17**Entry into force**

These Additional Rules of Procedure shall enter into force on the date on which they are approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

Done at Munich, 9 April 1980.

For the Disciplinary Board of the European Patent Office
The Chairman

J.C.A. Staehelin

Article 16**Publication des décisions**

Il est laissé à la discrétion du conseil de discipline de publier les décisions sans toutefois révéler l'identité du mandataire agréé concerné ou du plaignant, à moins qu'ils ne consentent à être nommés, chacun en ce qui le concerne.

Article 17**Entrée en vigueur**

Le présent règlement de procédure additionnel entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Fait à Munich, le 9 avril 1980

Par le conseil de discipline de l'Office européen des brevets
Le Président

J.C.A. Staehelin

**Ergänzende Verfahrensordnung
der Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten des
Europäischen Patentamts**

**Konsolidierte Fassung des im
ABI. EPA 1980, 188 veröffentlichten
Texts mit Änderungen im ABI. EPA
2007, 548**

Die in Artikel 5 Buchstabe c der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern vom 21. Oktober 1977 (nachstehend "Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten" genannt) vorgesehene Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des Europäischen Patentamts gibt sich hiermit nach Artikel 25 Absatz 2 dieser Vorschriften anstelle der am 30. November 1979 erlassenen und mit Beschluss des Verwaltungsrats vom gleichen Tag genehmigten vorläufigen ergänzenden Verfahrensordnung folgende ergänzende Verfahrensordnung:

**Artikel 1
Geschäftsverteilungsplan**

Zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres stellt der Vorsitzende der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten einen Plan für die Behandlung aller im Laufe des Jahres eingehenden Beschwerden auf, in dem die Mitglieder und deren Vertreter bestimmt werden, die für die Prüfung aller Beschwerden zuständig sind, und der eine nach Artikel 10 Absatz 4 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten erstellte Liste enthält. Der Plan kann im Laufe des Jahres geändert werden.

**Artikel 2
Vertretung der Mitglieder**

(1) Vertretungsgründe sind insbesondere Interessenskonflikte, Krankheit, Arbeitsüberlastung und unvermeidbare Verpflichtungen.

(2) Will ein Mitglied vertreten werden, so unterrichtet es den Vorsitzenden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten unverzüglich von seiner Verhinderung.

**Additional Rules of Procedure of
the Disciplinary Board of Appeal of
the European Patent Office**

**Version consolidating the text
published in OJ EPO 1980, 188
with amendments published in
OJ EPO 2007, 548**

The Disciplinary Board of Appeal of the European Patent Office provided for in Article 5(c) of the Regulation on discipline for professional representatives of 21 October 1977 (hereinafter called the "Discipline Regulation") hereby adopts under Article 25, paragraph 2, thereof, in lieu of the provisional Additional Rules of Procedure adopted on 30 November 1979 and approved by a decision of the Administrative Council of that date, the following Additional Rules of Procedure:

**Article 1
Business distribution scheme**

The Chairman of the Disciplinary Board of Appeal shall, at the beginning of each working year, draw up a scheme for handling all appeals that may be filed during the year, designating the members responsible for the examination of all appeals and their alternates and including a rota drawn up in accordance with Article 10, paragraph 4, of the Discipline Regulation. The scheme may be amended during the working year.

**Article 2
Replacement of members**

(1) Reasons for replacement by alternates shall, in particular, include conflicting interests, sickness, excessive workload and commitments which cannot be avoided.

(2) Any member requesting to be replaced by an alternate shall inform the Chairman of the Disciplinary Board of Appeal of his unavailability without delay.

**Règlement de procédure additionnel
de la Chambre de recours de
l'Office européen des brevets
statuant en matière disciplinaire**

**Version consolidée du texte publié
dans le JO OEB 1980, 188 compre-
nant les modifications publiées
dans le JO OEB 2007, 548**

La chambre de recours de l'Office européen des brevets statuant en matière disciplinaire, prévue à l'article 5, lettre c) du règlement en matière de discipline des mandataires agréés en date du 21 octobre 1977 (ci-après dénommé "le règlement de discipline") arrête, conformément à l'article 25, paragraphe 2 de ce règlement, à la place du règlement de procédure additionnel provisoire adopté le 30 novembre 1979 et approuvé par une décision du Conseil d'administration de la même date, le règlement de procédure additionnel suivant :

**Article premier
Plan de répartition des affaires**

Au début de chaque année d'activité, le président de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire établit un plan de répartition des affaires désignant, pour tous les recours pouvant être formés durant l'année, les membres de la chambre qui seront chargés de l'examen de chaque recours ainsi que leurs suppléants et comprenant une liste de roulement établie conformément à l'article 10, paragraphe 4 du règlement de discipline. Ce plan peut être modifié en cours d'année.

**Article 2
Remplacement des membres**

(1) Les motifs de remplacement par les suppléants sont notamment les conflits d'intérêts, la maladie, la surcharge de travail et les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire.

(2) Tout membre de la chambre demandant à être remplacé par un suppléant informe sans retard le président de la chambre de recours disciplinaire de son empêchement.

(3) Der Vorsitzende der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten kann ein anderes rechtskundiges Mitglied der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplans vertretungsweise zum Vorsitzenden für eine bestimmte Beschwerde bestimmen.

Artikel 3

Ausschließung und Ablehnung

(1) Erhält die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten von einem möglichen Ausschließungs- oder Ablehnungsgrund auf andere Weise als von dem Mitglied oder einem Beteiligten Kenntnis, so entscheidet die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds. Bei dieser Entscheidung wird das betroffene Mitglied durch seinen Vertreter ersetzt.

(2) Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, sich zu dem Ausschließungsgrund zu äußern.

(3) Vor der Entscheidung über die Ausschließung eines Mitglieds wird das Verfahren in der Sache nicht weitergeführt.

Artikel 4

Der Geschäftsstellenbeamte

Ein Geschäftsstellenbeamter der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts wird als Geschäftsstellenbeamter der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten tätig. Ein weiterer Bediensteter des Europäischen Patentamts wird vom Vorsitzenden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten zum stellvertretenden Geschäftsstellenbeamten, der bei Verhinderung des Geschäftsstellenbeamten tätig wird, bestellt.

Artikel 5

Berichterstatter

(1) Der Vorsitzende der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten bestimmt für jede Beschwerde ein rechtskundiges Mitglied oder sich selbst als Berichterstatter.

(3) The Chairman of the Disciplinary Board of Appeal may designate another legally qualified member of the Disciplinary Board of Appeal to replace him or her as Chairman in a particular appeal in accordance with the business distribution scheme.

Article 3

Exclusion and objection

(1) If the Disciplinary Board of Appeal has knowledge of a possible reason for exclusion or objection which does not originate from the member himself or from any party to the proceedings, then the Disciplinary Board of Appeal shall decide as to the action to be taken without the participation of the member concerned. For the purpose of taking this decision, the member concerned shall be replaced by his alternate.

(2) The member concerned shall be invited to present his comments as to whether there is a reason for exclusion.

(3) Before a decision is taken on the exclusion of a member, there shall be no further proceedings in the case.

Article 4

The Registrar

A Registrar to the Boards of Appeal of the European Patent Office shall act as Registrar to the Disciplinary Board of Appeal. A further employee of the European Patent Office shall be appointed by the Chairman of the Disciplinary Board of Appeal to act as deputy Registrar where the Registrar is unable to act.

Article 5

Rapporteurs

(1) The Chairman of the Disciplinary Board of Appeal shall for each appeal designate a legally qualified member, of himself, as rapporteur.

(3) Le président de la chambre de recours disciplinaire peut, conformément au plan de répartition des affaires, désigner un autre membre juriste de la chambre pour le remplacer dans un recours donné.

Article 3

Récusation

(1) Si la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres autrement que par ce dernier ou par l'une des parties, elle statue sans la participation de l'intéressé. Lors de la prise de cette décision, celui-ci est remplacé par son suppléant.

(2) Le membre intéressé est invité à donner son avis sur le motif de récusation allégué.

(3) La procédure relative à l'affaire n'est pas poursuivie avant qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation.

Article 4

Le greffier

Un greffier des chambres de recours de l'Office européen des brevets assume les fonctions de greffier de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Le président de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire désigne un autre agent de l'Office européen des brevets pour assumer les fonctions de suppléant du greffier si celui-ci a un empêchement.

Article 5

Rapporteurs

(1) Le président de la chambre désigne, pour chaque affaire, l'un des membres de cette chambre, ou lui-même, pour assumer les fonctions de rapporteur.

(2) Der Berichterstatter kann Ermittlungen nach den Artikeln 15 und 25 Absatz 1 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten durchführen; er entwirft Bescheide, führt sonstige Vorarbeiten durch und entwirft Entscheidungen.

(3) Die Entwürfe werden den anderen Mitgliedern der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vorgelegt, die sie genehmigen oder Änderungen vorschlagen. Kann nach diesem Verfahren keine Einigung erzielt werden, so tritt die Beschwerdekammer zur Beratung der endgültigen Fassung zusammen.

(4) Bescheide werden vom Berichterstatter im Auftrag der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten unterzeichnet.

(5) Der Berichterstatter bereitet die Sitzungen und mündlichen Verhandlungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vor. Er stellt die Fragen zusammen, die einer Klärung bedürfen, und sendet erforderlichenfalls den Beteiligten einen diesbezüglichen Bescheid.

(6) Ist der Berichterstatter der Ansicht, dass seine Kenntnisse der Verfahrenssprache für die Abfassung von Bescheiden oder Entscheidungen nicht ausreichen, so kann er diese in einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts entwerfen. Die Entwürfe werden vom Europäischen Patentamt in die Verfahrenssprache übersetzt; die Übersetzungen werden vom Berichterstatter oder von einem anderen Mitglied der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten überprüft.

Artikel 6 **Einlegung einer Beschwerde**

(1) Die Beschwerde hat Namen und Anschrift des Beschwerdeführers zu enthalten und die Entscheidung zu bezeichnen, gegen die Beschwerde eingelegt wird; des Weiteren ist anzugeben, gegen welche Teile der Entscheidung Beschwerde eingelegt wird oder ob gegen die gesamte Entscheidung Beschwerde eingelegt wird und welchen Antrag der Beschwerdeführer stellt. Sie

(2) The rapporteur may conduct preparatory inquiries in accordance with Articles 15 and 25, paragraph 1, of the Discipline Regulation; he shall prepare draft communications, carry out other preliminary work and draft decisions.

(3) Draft communications and decisions shall be sent to the other members of the Disciplinary Board of Appeal, who shall either approve them or make suggestions for amendment. If no agreement can be reached by this means, the Board shall meet to decide jointly on the final text.

(4) Communications shall be signed by the rapporteur on behalf of the Disciplinary Board of Appeal.

(5) The rapporteur shall make the preparations for meetings of the Disciplinary Board of Appeal and for oral proceedings. He will set out the issues that need to be determined and, if necessary, will send a communication to the parties to this effect.

(6) If the rapporteur considers that his knowledge of the language of the proceedings is insufficient for drafting communications or decisions, he may draft these in one of the other official languages of the European Patent Office. The drafts shall be translated by the European Patent Office into the language of the proceedings and the translations shall be checked by the rapporteur or by another member of the Disciplinary Board of Appeal.

Article 6 **Filing of an appeal**

(1) A notice of appeal shall contain the name and address of the appellant and shall identify the decision appealed against and shall state which parts of the decision are appealed against or whether the whole decision is appealed against and the relief which the appellant seeks. It shall be signed by the appellant or by his representative. A representative signing a notice of appeal shall produce

(2) Le rapporteur peut procéder à une instruction en application des articles 15 et 25, paragraphe 1 du règlement de discipline ; il rédige les projets de notifications, procède à d'autres travaux préparatoires et rédige les projets de décisions.

(3) Les projets de notifications et de décisions sont envoyés aux autres membres de la chambre, qui les approuvent ou proposent des modifications. Si cette procédure ne permet pas de parvenir à un accord, la chambre se réunit pour délibérer de la rédaction définitive.

(4) Les notifications sont signées par le rapporteur au nom de la chambre.

(5) Le rapporteur prépare les réunions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire et les procédures orales. Il indique les questions sur lesquelles il y a lieu de prendre une décision et, si nécessaire, il envoie une notification aux parties.

(6) Si le rapporteur estime que sa connaissance de la langue de la procédure n'est pas suffisante pour rédiger des notifications et des décisions, il peut les rédiger dans une autre des langues officielles de l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets traduit les projets dans la langue de la procédure, et le rapporteur ou un autre membre de la chambre vérifie les traductions.

Article 6 **Dépôt d'un recours**

(1) L'acte de recours indique le nom et l'adresse de son auteur ainsi que les renseignements permettant d'identifier la décision visée par le recours ; il doit indiquer quelles parties de la décision font l'objet du recours ou s'il s'agit de l'ensemble de cette décision, et quelles sont les demandes présentées par l'auteur du recours. Il doit être signé par celui-ci ou par son représentant. Un

ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Vertreter zu unterzeichnen. Ist die Beschwerde von einem Vertreter unterzeichnet, so hat dieser die schriftliche Vollmacht des Beschwerdeführers vorzulegen.

(2) Die Beschwerde sowie jede Beschwerdebegründung können durch Telefax eingereicht werden; innerhalb von zwei Wochen nach dessen Eingang ist jedoch ein unterzeichnetes Schriftstück, das den Inhalt der Beschwerde oder Beschwerdebegründung wiedergibt, nachzureichen.

Artikel 7 Übermittlung von Beschwerde- unterlagen

(1) Der Vorsitzende der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten veranlasst die Übermittlung einer Kopie einer jeden von einem zugelassenen Vertreter eingereichten Beschwerde oder Beschwerdebegründung an den Präsidenten des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter und den Präsidenten des Europäischen Patentamts sowie an den Vorsitzenden des Disziplinarorgans, gegen dessen Entscheidung Beschwerde eingelegt worden ist.

(2) Der Präsident des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter und der Präsident des Europäischen Patentamts stellen sicher, dass eine Kopie einer jeden von ihnen eingereichten Beschwerde oder Beschwerdebegründung unmittelbar dem betroffenen zugelassenen Vertreter oder seinem Vertreter übermittelt wird.

Artikel 8 Niederschrift

(1) Über eine mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme wird von dem Geschäftsstellenbeamten oder einem anderen, vom Vorsitzenden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten bestimmten Bediensteten des Europäischen Patentamts eine Niederschrift aufgenommen. Regel 124 EPÜ ist auf die Aufnahme der Niederschriften entsprechend anzuwenden.

his written authorisation to act on behalf of the appellant.

(2) A notice of appeal and any written statement setting out the grounds of appeal may be filed by facsimile but a signed document reproducing the contents of every such notice and statement shall be filed within two weeks of the receipt of the facsimile

Article 7 Transmission of appeal documents

(1) The Chairman of the Disciplinary Board of Appeal shall cause a copy of every notice of appeal and statement of grounds filed by a professional representative to be sent to the President of the Council of the Institute of Professional Representatives, the President of the European Patent Office and the Chairman of the Disciplinary Body against whose decision the appeal has been lodged.

(2) The President of the Council of the Institute of Professional Representatives and the President of the European Patent Office respectively shall ensure that a copy of every notice of appeal and statement of grounds filed by himself is sent direct to the professional representative concerned or to his representative.

Article 8 Minutes

(1) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up by the Registrar or such other employee of the European Patent Office as the Chairman of the Disciplinary Board of Appeal may nominate. Rule 124 EPC shall apply mutatis mutandis to the taking of such minutes.

représentant qui signe un acte de recours doit produire l'autorisation écrite d'agir au nom de l'auteur du recours.

(2) Les actes de recours et toutes déclarations écrites indiquant leurs motifs peuvent être déposés par téléfax ; un document signé reprenant le texte de chacun de ces actes et de chacune de ces déclarations doit toutefois être déposé dans les deux semaines suivant sa réception.

Article 7 Envoi de documents relatifs aux recours

(1) Le président de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire fait parvenir une copie de tout acte de recours et de tout exposé des motifs déposés par un mandataire agréé au président du conseil de l'Institut des mandataires agréés, au Président de l'Office européen des brevets et au président de l'instance disciplinaire dont la décision fait l'objet du recours.

(2) Le président du conseil de l'Institut des mandataires agréés et le Président de l'Office européen des brevets, chacun pour ce qui le concerne, font parvenir une copie de tout acte de recours et de tout exposé des motifs déposé par eux, directement au mandataire agréé concerné ou à son représentant.

Article 8 Procès-verbaux

(1) Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier ou par tout autre agent de l'Office européen des brevets désigné par le président de la chambre. La règle 124 CBE s'applique à l'établissement de ces procès-verbaux.

(2) Der Vorsitzende der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten kann anordnen, dass von einer mündlichen Beweisaufnahme oder mündlichen Erklärungen zusätzlich zur Niederschrift über diese Beweisaufnahme oder Erklärungen eine Tonbandaufnahme angefertigt wird.

Artikel 9 **Verfahrenssprache**

(1) Die Verfahrenssprache ist diejenige Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der das Verfahren vor dem Disziplinarorgan stattgefunden hat, dessen Entscheidung angefochten wird; Regel 4 EPÜ ist jedoch auf Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten entsprechend anzuwenden.

(2) Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen und hat der betroffene zugelassene Vertreter mindestens zwei Wochen vor dem Termin der mündlichen Verhandlung beantragt, dass in seine eigene Sprache und aus dieser übersetzt wird, so sorgt der Vorsitzende der Beschwerdekammer für Übersetzung.

(3) Falls der betroffene zugelassene Vertreter einen entsprechenden Antrag stellt, erhält er Übersetzungen aller Unterlagen, die sich auf seinen Fall beziehen, in seiner eigenen Sprache und kann sich in seiner eigenen Sprache verteidigen.

Artikel 10 **Änderung in der Zusammensetzung der Beschwerdekammer**

(1) Ändert sich die Zusammensetzung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten nach einer mündlichen Verhandlung, so wird jeder Beteiligte unterrichtet, dass auf seinen Antrag eine erneute mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten in ihrer neuen Zusammensetzung stattfindet. Eine erneute mündliche Verhandlung findet auch dann statt, wenn das neue Mitglied dies beantragt und die übrigen Mitglieder der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten damit einverstanden sind.

(2) Das neue Mitglied ist an bereits getroffene Zwischenentscheidungen wie die übrigen Mitglieder gebunden.

(2) The Chairman of the Disciplinary Board of Appeal may direct that tape recordings of any oral evidence and of any oral statements may be made in addition to minutes of such evidence and statements.

Article 9 **Language of the proceedings**

(1) The language of the proceedings shall be the official language of the European Patent Office in which the proceedings were conducted before the Disciplinary Body whose decision is appealed against but Rule 4 EPC shall apply *mutatis mutandis* to proceedings before the Disciplinary Board of Appeal.

(2) If oral proceedings are to take place and, at least two weeks before the date laid down for such proceedings, the professional representative concerned requests interpretation into and from his own language, the Chairman of the Board shall make the necessary arrangements.

(3) If the professional representative concerned so requires, he shall receive translations into his own language of all documents relating to his case and he may defend himself in his own language.

Article 10 **Change in the composition of the Board**

(1) If the composition of the Disciplinary Board of Appeal is changed after oral proceedings, each party concerned shall be informed that, at his request, fresh oral proceedings shall be held before the Disciplinary Board of Appeal in its new composition. Fresh oral proceedings shall also be held if so requested by the new member and if the other members of the Disciplinary Board of Appeal have given their agreement.

(2) The new member shall be bound to the same extent as the other members by an interim decision which has already been taken.

(2) Le président de la chambre peut prescrire l'enregistrement sur bande magnétique de toute déposition ou déclaration orales, en plus du procès-verbal relatif à ces dépositions ou déclarations.

Article 9 **Langue de la procédure**

(1) La langue de la procédure est celle des langues officielles de l'Office européen des brevets dans laquelle la procédure s'est déroulée devant l'instance disciplinaire dont la décision fait l'objet du recours; la règle 4 CBE s'applique toutefois à la procédure devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

(2) Sur demande, le mandataire agréé concerné reçoit des traductions de tous les documents ayant trait à l'affaire dans sa propre langue, et il peut se défendre dans cette langue.

(3) Si nécessaire, le président du conseil de discipline fait assurer l'interprétation lors des débats oraux, de l'instruction et des délibérations du conseil de discipline.

Article 10 **Modification de la composition de la chambre**

(1) Si la composition de la chambre est modifiée après une procédure orale, chaque partie concernée est informée que, si elle le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant la chambre, dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre de la chambre si les autres membres sont d'accord.

(2) Le nouveau membre de la chambre est lié au même titre que les autres par les décisions interlocutoires déjà prises.

(3) Ist ein Mitglied der Beschwerdekammer nach einer Endentscheidung verhindert, so wird es nicht ersetzt. Ist der Vorsitzende verhindert, so unterzeichnet in seinem Auftrag das im Rahmen der Beschwerdekammer dienstältere rechtskundige Mitglied der Kammer, bei gleichem Dienstalter das ältere Mitglied.

(3) If, when the Board has already reached a final decision, a member of the Board is unable to act, he shall not be replaced by his alternate. If the Chairman is unable to act, the legally qualified member of the Board having the longer service on the Board, or in the case where members have the same length of service, the elder member, shall sign the decision on behalf of the Chairman.

(3) Si l'un des membres de la chambre a un empêchement alors que la chambre a déjà pris une décision finale, il n'est pas remplacé. S'il s'agit du président, la décision est signée, au lieu et place de celui-ci, par le juriste de la chambre le plus ancien ; à égalité d'ancienneté, c'est le plus âgé qui signe.

Artikel 11 **Verbindung von Beschwerdeverfahren**

(1) Sind gegen eine Entscheidung mehrere Beschwerden eingelegt worden, so werden sie im selben Verfahren behandelt.

Article 11 **Consolidation of appeal proceedings**

(1) If several appeals are filed from a decision, these appeals shall be considered in the same proceedings.

Article 11 **Jonction de procédures de recours**

(1) Si plusieurs recours ont été formés contre une décision, ils sont examinés au cours d'une même procédure.

(2) Sind Beschwerden gegen verschiedene Entscheidungen eingelegt worden und ist für deren Behandlung die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten in der gleichen Zusammensetzung zuständig, so kann die Beschwerdekammer diese Beschwerden mit Zustimmung der Beteiligten in einem gemeinsamen Verfahren behandeln.

(2) If appeals are filed from separate decisions and are designated to be considered by the Disciplinary Board of Appeal in a common composition, the Board may deal with these appeals in consolidated proceedings with the consent of the parties.

(2) Si des recours ont été formés contre différentes décisions et si tous ces recours doivent être examinés par une même formation de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, celle-ci peut, avec l'accord des parties, examiner ces recours au cours d'une procédure commune.

Artikel 12 **Zurückverweisung an den Disziplinar- rat oder den Disziplinarausschuss oder die Prüfungskommission**

Weist das Verfahren vor dem Disziplinarorgan, gegen dessen Entscheidung Beschwerde eingelegt worden ist, oder vor der Prüfungskommission wesentliche Mängel auf, so verweist die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten die Angelegenheit an dieses Organ oder diese Kommission zurück, es sei denn, dass besondere Gründe gegen die Zurückweisung sprechen.

Article 12 **Remission to the Disciplinary Committee or the Disciplinary Board or the Examination Board**

If fundamental deficiencies are apparent in proceedings before the Disciplinary Body whose decision is under appeal or before the Examination Board, the Disciplinary Board of Appeal shall remit a case to that Body or Board, unless special reasons present themselves for doing otherwise.

Article 12 **Renvoi à la commission de discipline, au conseil de discipline ou au jury d'examen**

Lorsque la procédure ayant eu lieu devant l'instance disciplinaire dont la décision fait l'objet d'un recours ou devant le jury d'examen est entachée de vices majeurs, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire renvoie l'affaire à l'instance considérée ou au jury à moins qu'il n'existe des raisons particulières de procéder autrement.

Artikel 13 **Mündliche Verhandlung**

(1) Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen, so bemüht sich die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten darum, dass vor der mündlichen Verhandlung die erforderlichen Informationen und Unterlagen eingeholt werden.

Article 13 **Oral proceedings**

(1) If oral proceedings are to take place, the Disciplinary Board of Appeal shall endeavour to ensure that all relevant information and documents have been provided before the hearing.

Article 13 **Procédure orale**

(1) En cas de procédure orale, la chambre s'efforce de faire en sorte que toutes les informations et tous les documents pertinents soient fournis avant l'audience.

(2) Die Beschwerdekammer kann der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen, in der auf Punkte, die von besonderer Bedeutung zu sein scheinen, oder auf die Tatsache, dass bestimmte Fragen nicht mehr strittig zu sein scheinen, hingewiesen wird; die Mitteilung kann auch andere Bemerkungen enthalten, die es erleichtern, dass die mündliche Verhandlung auf das Wesentliche konzentriert wird.

(3) Findet eine mündliche Verhandlung statt, so bemüht sich die Beschwerdekammer darum, dass die Sache am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif ist, sofern nicht besondere Umstände vorliegen.

Artikel 14 **Unterrichtung der Beteiligten**

Hält die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten es für zweckmäßig, den Beteiligten ihre Ansicht über die Beurteilung sachlicher oder rechtlicher Fragen mitzuteilen, so hat das so zu geschehen, dass die Mitteilung nicht als bindend für die Beschwerdekammer verstanden werden kann.

Artikel 15 **Beratung vor der Entscheidung**

Sind nicht alle Mitglieder der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten der gleichen Ansicht über die zu treffende Entscheidung, so findet eine Beratung statt. Bei der Beratung der Beschwerdekammer dürfen mit Ausnahme des Geschäftsstellenbeamten und der gegebenenfalls nach Artikel 9 anwesenden Dolmetscher keine weiteren Personen zugegen sein.

Artikel 16 **Reihenfolge bei der Abstimmung**

(1) Bei der Beratung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten äußert zuerst der Berichterstatter und, wenn der Berichterstatter nicht der Vorsitzende ist, zuletzt der Vorsitzende seine Meinung.

(2) Die gleiche Reihenfolge gilt für Abstimmungen; auch wenn der Vorsitzende Berichterstatter ist, so stimmt er zuletzt ab. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig.

(2) The Board may send with the summons to oral proceedings a communication drawing attention to matters which seem to be of special significance, or to the fact that questions appear no longer to be contentious, or containing other observations that may help concentration on essentials during the oral proceedings.

(3) If oral proceedings take place, the Board shall endeavour to ensure that each case is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings, unless there are special reasons to the contrary.

Article 14 **Communications to the parties**

If, before a Decision is taken, the Disciplinary Board of Appeal deems it expedient to communicate with the parties concerned regarding a possible appreciation of substantive or legal matters, such communication shall be made in such a way as not to imply that the Board is in any way bound by it.

Article 15 **Deliberations preceding decisions**

If the members of the Disciplinary Board of Appeal are not all of the same opinion, the Board shall meet to deliberate regarding the decision to be taken. No other person except the Registrar and any interpreters attending in accordance with Article 9 hereof may be present during deliberations of the Board.

Article 16 **Order of voting**

(1) During the deliberations between members of the Disciplinary Board of Appeal, the rapporteur's opinion shall be heard first and, if the rapporteur is not the Chairman, the Chairman's last.

(2) If voting is necessary, votes shall be taken in the same sequence; even if the Chairman is the rapporteur, he shall vote last. Abstentions shall not be permitted.

(2) En convoquant les parties à une procédure orale, la chambre peut leur notifier les points qui semblent avoir une importance particulière, le fait que certaines questions ne semblent plus être litigieuses, ou faire des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.

(3) En cas de procédure orale, la chambre s'efforce de faire en sorte que chaque affaire examinée soit en état d'être conclue à la clôture de cette procédure, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Article 14 **Information des parties**

Si, avant d'avoir pris une décision, la chambre considère qu'il est souhaitable d'informer les parties concernées de la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit, elle le fait de telle manière que cette indication ne puisse être interprétée comme pouvant la lier.

Article 15 **Délibération avant décision**

Si les membres de la chambre ne sont pas tous du même avis, ils se réunissent pour délibérer sur la décision à prendre. Aucune autre personne ne peut assister aux délibérations de la chambre sauf le greffier et les interprètes y participant en application de l'article 9.

Article 16 **Ordre à suivre pour le vote**

(1) Lors des délibérations entre les membres de la chambre, le rapporteur exprime son opinion le premier et le président le dernier à moins qu'il ne soit lui-même rapporteur.

(2) Le même ordre est suivi s'il est nécessaire de voter, sauf si le président est également rapporteur ; auquel cas il vote en dernier. Nul ne peut s'abstenir.

Artikel 17 **Entscheidungen**

Wird durch die Entscheidung nicht die Zurückweisung der Angelegenheit bestätigt oder die Angelegenheit nach Artikel 12 zurückverwiesen, so ist in der Entscheidung anzugeben, welche berufliche Regel verletzt, und, gegebenenfalls, welche nach Artikel 4 Buchstabe c der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter ausgesprochene Empfehlung nicht befolgt worden ist. Regel 102 EPÜ ist entsprechend anzuwenden.

Artikel 18 **Veröffentlichung von Entscheidungen**

Es liegt im Ermessen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, ob Entscheidungen veröffentlicht werden; die Beteiligten und der Anzeigerstatter werden jedoch nicht benannt, es sei denn, sie erklären sich mit der Bekanntgabe ihrer Namen einverstanden.

Artikel 19 **Inkrafttreten**

Diese ergänzende Verfahrensordnung tritt am Tag ihrer Genehmigung durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser ergänzenden Verfahrensordnung tritt die ergänzende Verfahrensordnung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, die am 30. November 1979 von dieser Beschwerdekammer erlassen und mit Beschluss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom gleichen Tag genehmigt worden ist, außer Kraft.

Geschehen zu München am
9. April 1980

Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des Europäischen Patentamts
Der Vorsitzende

G. Trotta

Article 17 **Decisions**

Unless the effect of a decision is to uphold the dismissal of the matter or to remit the case as provided for in Article 12 hereof, the decision shall state which Rule of Professional Conduct has been violated and which, if any, recommendation made in accordance with Article 4, sub-paragraph (c), of the Regulation on the Establishment of an Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, has not been observed. Rule 102 EPC shall apply *mutatis mutandis*.

Article 18 **Publication of decisions**

It shall be within the discretionary power of the Disciplinary board of Appeal to publish decisions without, however, revealing the identity of the parties concerned or the complainant, unless they respectively consent to be named.

Article 19 **Entry into force**

These Additional Rules of Procedure shall enter into force on the date on which they are approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation. Simultaneously with their entry into force, the Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Board of Appeal adopted by that Board on 30 November 1979 and approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation by a decision of the same date shall cease to have effect.

Done at Munich, 9 April 1980.

For the Disciplinary Board of Appeal of the European Patent Office

The Chairman

G. Trotta

Article 17 **Décisions**

A moins qu'une décision ne confirme le rejet de la plainte ou ne renvoie l'affaire comme prévu à l'article 12 ci-dessus, la décision indique celle des règles de conduite professionnelle qui a été enfreinte et, le cas échéant, celle des recommandations formulées conformément à l'article 4, lettre c), du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets qui n'a pas été observée. La règle 102 CBE s'applique.

Article 18 **Publication des décisions**

Il est laissé à la discrétion de la chambre de publier les décisions sans toutefois révéler l'identité des parties concernées ou du plaignant, à moins qu'ils ne consentent à être nommés, chacun en ce qui le concerne.

Article 19 **Entrée en vigueur**

Le présent règlement de procédure additionnel entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. A cette même date, le règlement de procédure additionnel de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, arrêté par cette chambre le 30 novembre 1979 et approuvé par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets par une décision de la même date, est abrogé.

Fait à Munich, le 9 avril 1980.

Par la chambre de recours de l'Office européen des brevets statuant en matière disciplinaire

Le Président

G. Trotta

M. PCT

M. PCT

M. PCT

M.1 INTERNATIONALE PHASE**M.1.1 Übereinkommen****Vereinbarung****ABI. EPA 2010, 304**

zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum

über die Aufgaben des Europäischen Patentamts als Internationale Recherchenbehörde

und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens¹

(in der ab 1. Juli 2010 geltenden Fassung)

Präambel

Die Europäische Patentorganisation und das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum,

in der Erwägung, dass die PCT-Versammlung nach Anhörung des PCT-Ausschusses für technische Zusammenarbeit das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens eingesetzt und diese Vereinbarung gemäß Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 32 Absatz 3 genehmigt hat,

sind wie folgt übereingekommen:

**Artikel 1
Begriffsbestimmungen**

- (1) Im Sinne dieser Vereinbarung bedeutet
- a) "Vertrag" der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens,
 - b) "Ausführungsordnung" die Ausführungsordnung zum Vertrag,

¹ ABI. EPA 2007, 617.

M.1 INTERNATIONAL PHASE**M.1.1 Agreement****Agreement****OJ EPO 2010, 304**

between the European Patent Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization

in relation to the functioning of the European Patent Office as an International Searching Authority

and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty¹

(as in force from 1 July 2010)

Preamble

The European Patent Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization,

Considering that the PCT Assembly, having heard the advice of the PCT Committee for Technical Cooperation, has appointed the European Patent Office as an International Searching and Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty and approved this Agreement in accordance with Articles 16(3) and 32(3),

Hereby agree as follows:

**Article 1
Terms and Expressions**

- (1) For the purposes of this Agreement:
- (a) "Treaty" means the Patent Cooperation Treaty;
 - (b) "Regulations" means the Regulations under the Treaty;

¹ OJ EPO 2007, 617.

M.1 PHASE INTERNATIONALE**M.1.1 Accord****Accord****JO OEB 2010, 304**

entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

concernant les fonctions de l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets¹

(texte en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2010)

Préambule

L'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,

Considérant que l'Assemblée du PCT, après avoir entendu l'avis du Comité de coopération technique du PCT, a nommé l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international au titre du Traité de coopération en matière de brevets, et approuvé le présent accord conformément aux articles 16.3) et 32.3),

Sont convenus de ce qui suit :

**Article premier
Termes et expressions**

- 1) Aux fins du présent accord, on entend par
- a) "traité" le Traité de coopération en matière de brevets ;
 - b) "règlement d'exécution" le règlement d'exécution du traité ;

¹ JO OEB 2007, 617.

c) "Verwaltungsrichtlinien" die Verwaltungsrichtlinien zum Vertrag,

d) "Artikel" ein Artikel des Vertrags (sofern nicht spezifisch auf einen Artikel dieser Vereinbarung Bezug genommen wird),

e) "Regel" eine Regel der Ausführungsordnung,

f) "Vertragsstaat" ein Vertragsstaat des Vertrags,

g) "Behörde" das Europäische Patentamt,

h) "Internationales Büro" das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum.

(2) Alle anderen in dieser Vereinbarung verwendeten Begriffe und Bezeichnungen, die auch im Vertrag, in der Ausführungsordnung oder den Verwaltungsrichtlinien vorkommen, haben im Rahmen dieser Vereinbarung dieselbe Bedeutung wie im Vertrag, in der Ausführungsordnung und den Verwaltungsrichtlinien.

Artikel 2 Grundlegende Verpflichtungen

(1) Die Behörde führt nach Maßgabe des Vertrags, der Ausführungsordnung, der Verwaltungsrichtlinien und dieser Vereinbarung die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung durch und nimmt alle anderen Aufgaben einer Internationalen Recherchenbehörde und einer mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde wahr, die in den genannten Texten vorgesehen sind.

(2) Bei der Durchführung der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung ist die Behörde zur Anwendung und Beachtung der gemeinsamen Regeln für die Durchführung der internationalen Recherche und der internationalen vorläufigen Prüfung verpflichtet und insbesondere gehalten, nach den Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vorzugehen.

(c) "Administrative Instructions" means the Administrative Instructions under the Treaty;

(d) "Article" (except where a specific reference is made to an Article of this Agreement) means an Article of the Treaty;

(e) "Rule" means a Rule of the Regulations;

(f) "Contracting State" means a State party to the Treaty;

(g) "the Authority" means the European Patent Office;

(h) "the International Bureau" means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization;

(2) All other terms and expressions used in this Agreement which are also used in the Treaty, the Regulations or the Administrative Instructions have, for the purposes of this Agreement, the same meaning as in the Treaty, the Regulations and the Administrative Instructions.

Article 2 Basic Obligations

(1) The Authority shall carry out international search and international preliminary examination in accordance with, and perform such other functions of an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority as are provided under, the Treaty, the Regulations, the Administrative Instructions and this Agreement.

(2) In carrying out international search and international preliminary examination, the Authority shall apply and observe all the common rules of international search and of international preliminary examination and, in particular, shall be guided by the PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines.

c) "instructions administratives" les instructions administratives du traité ;

d) "article" un article du traité (sauf quand il est fait expressément référence à un article du présent accord) ;

e) "règle" une règle du règlement d'exécution ;

f) "Etat contractant" un Etat partie au traité ;

g) "Administration" l'Office européen des brevets ;

h) "Bureau international" le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

2) Aux fins du présent accord, tous les autres termes et expressions utilisés dans ledit accord qui sont également employés dans le traité, le règlement d'exécution ou les instructions administratives ont le même sens que dans le traité, le règlement d'exécution et les instructions administratives.

Article 2 Obligations fondamentales

1) L'Administration procède à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international conformément aux dispositions du traité, du règlement d'exécution, des instructions administratives et du présent accord et assume toutes autres fonctions confiées aux administrations chargées de la recherche internationale et aux administrations chargées de l'examen préliminaire international en vertu de ces dispositions.

2) Pour procéder à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international, l'Administration applique et observe toutes les règles communes à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international et se conforme notamment aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

(3) Die Behörde unterhält ein Qualitätsmanagementsystem, das den Anforderungen der Richtlinien für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens genügt.

(4) Die Behörde und das Internationale Büro unterstützen sich gegenseitig in dem Ausmaß, das von beiden, der Behörde und dem Internationalen Büro, als angemessen angesehen wird, bei der Durchführung ihrer jeweiligen Aufgaben aufgrund des Vertrags, der Ausführungsordnung, der Verwaltungsrichtlinien und dieser Vereinbarung.

Artikel 3 **Zuständigkeit der Behörde**

(1) Die Behörde wird für jede internationale Anmeldung, die beim Anmeldeamt eines Vertragsstaats oder bei einem für einen Vertragsstaat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden ist, als Internationale Recherchenbehörde tätig, sofern das Anmeldeamt die Behörde zu diesem Zweck bestimmt, die Anmeldung oder eine für die Zwecke der internationalen Recherche eingereichte Übersetzung der Anmeldung in der oder einer der in Anhang A zu dieser Vereinbarung angegebenen Sprache(n) ist, es sich bei einer solchen Anmeldung nicht um eine der in Anhang A zu dieser Vereinbarung angegebenen Anmeldungen handelt und, falls anwendbar, die Behörde vom Anmelder ausgewählt worden ist.

(2) Die Behörde wird für jede internationale Anmeldung, die beim Anmeldeamt eines Vertragsstaats oder bei einem für einen Vertragsstaat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden ist, als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig, sofern das Anmeldeamt die Behörde zu diesem Zweck bestimmt, die Anmeldung oder eine für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereichte Übersetzung der Anmeldung in der oder einer der in Anhang A zu dieser Vereinbarung angegebenen Sprache(n) ist, es sich bei einer solchen Anmeldung nicht um eine der in Anhang A zu dieser Vereinbarung angegebenen Anmeldungen handelt und, falls anwendbar, die Behörde vom Anmelder ausgewählt worden ist.

(3) The Authority shall maintain a quality management system in compliance with the requirements set out in the PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines.

(4) The Authority and the International Bureau shall, having regard to their respective functions under the Treaty, the Regulations, the Administrative Instructions and this Agreement, render, to the extent considered to be appropriate by both the Authority and the International Bureau, mutual assistance in the performance of their functions thereunder.

Article 3 **Competence of Authority**

(1) The Authority shall act as International Searching Authority for any international application filed with the receiving Office of, or acting for, any Contracting State, provided that the receiving Office specifies the Authority for that purpose, that such application, or a translation thereof furnished for the purposes of international search, is in the language or one of the languages specified in Annex A to this Agreement, that such application is not an application of a kind specified in Annex A to this Agreement and, where applicable, that the Authority has been chosen by the applicant.

(2) The Authority shall act as International Preliminary Examining Authority for any international application filed with the receiving Office of, or acting for, any Contracting State, provided that the receiving Office specifies the Authority for that purpose, that such application, or a translation thereof furnished for the purposes of international preliminary examination, is in the language or one of the languages specified in Annex A to this Agreement, that such application is not an application of a kind specified in Annex A to this Agreement and, where applicable, that the Authority has been chosen by the applicant.

3) L'Administration assure le fonctionnement d'un système de gestion de la qualité conformément aux exigences prévues dans les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

4) L'Administration et le Bureau international, eu égard à leurs tâches respectives telles que prévues par le traité, le règlement d'exécution, les instructions administratives et le présent accord, se prêtent mutuellement assistance, dans la mesure qu'ils jugent l'un et l'autre appropriée, pour l'exécution desdites tâches.

Article 3 **Compétence de l'Administration**

1) L'Administration agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout Etat contractant, ou agissant pour tout Etat contractant, à condition que l'office récepteur l'ait désignée à cette fin, que la demande, ou une traduction de celle-ci remise aux fins de la recherche internationale, soit dans la langue ou dans l'une des langues indiquées à l'annexe A du présent accord, que la demande ne corresponde pas à l'un des types indiqués à l'annexe A du présent accord et, le cas échéant, que l'Administration ait été choisie par le déposant.

2) L'Administration agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout Etat contractant, ou agissant pour tout Etat contractant, à condition que l'office récepteur l'ait désignée à cette fin, que la demande, ou une traduction de celle-ci remise aux fins de l'examen préliminaire international, soit dans la langue ou dans l'une des langues indiquées à l'annexe A du présent accord, que la demande ne corresponde pas à l'un des types indiqués à l'annexe A du présent accord et, le cas échéant, que l'Administration ait été choisie par le déposant.

(3) Wird eine internationale Anmeldung beim Internationalen Büro als Anmeldeamt nach Regel 19.1 Absatz a Ziffer iii eingereicht, so werden die Absätze 1 und 2 so angewandt, als wäre die Anmeldung bei einem Anmeldeamt eingereicht worden, das nach Regel 19.1 Absatz a Ziffer i oder ii, Absatz b oder c oder Regel 19.2 Ziffer i zuständig gewesen wäre.

(4) Die Behörde führt vorbehaltlich sämtlicher in Anhang E dieser Vereinbarung aufgeführten Beschränkungen und Bedingungen ergänzende internationale Recherchen gemäß Regel 45*bis* durch, die mindestens die in diesem Anhang genannten Dokumente abdecken müssen.

Artikel 4
Anmeldungsgegenstände, bei denen keine Verpflichtung zur Recherche und zur Prüfung besteht

Die Behörde ist gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i bzw. Artikel 34 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer i nicht verpflichtet, eine Recherche bzw. Prüfung zu einer internationalen Anmeldung durchzuführen, wenn sie der Auffassung ist, dass sich die Anmeldung auf einen der in Regel 39.1 bzw. Regel 67.1 aufgeführten Gegenstände bezieht; hiervon ausgenommen sind die in Anhang B dieser Vereinbarung genannten Gegenstände.

Artikel 5
Gebühren und Kosten

(1) In Anhang C dieser Vereinbarung ist ein Verzeichnis aller Gebühren der Behörde und aller sonstigen Kosten enthalten, die sie in ihrer Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde in Rechnung stellen kann.

(2) Unter den in Anhang C dieser Vereinbarung angegebenen Bedingungen und in dem dort vorgesehenen Umfang wird von der Behörde

i) die gezahlte Recherchegebühr ganz oder teilweise erstattet bzw. die Recherchegebühr erlassen oder ermäßigt, wenn ein internationaler Recherchenbericht ganz oder teilweise auf die Ergebnisse einer früheren Recherche gestützt werden kann (Regeln 16.3 und 41.1);

(3) Where an international application is filed with the International Bureau as receiving Office under Rule 19.1(a)(iii), paragraphs (1) and (2) apply as if that application had been filed with a receiving Office which would have been competent under Rule 19.1(a)(i) or (ii), (b) or (c) or Rule 19.2(i).

(4) The Authority shall conduct supplementary international searches in accordance with Rule 45*bis*, covering at least the documentation referred to in Annex E to this Agreement, subject to any limitations and conditions set out in that Annex.

Article 4
Subject Matter Not Required to Be Searched or Examined

The Authority shall not be obliged to search, by virtue of Article 17(2)(a)(i), or examine, by virtue of Article 34(4)(a)(i), any international application to the extent that it considers that such application relates to subject matter set forth in Rule 39.1 or 67.1, as the case may be, with the exception of the subject matter specified in Annex B to this Agreement.

Article 5
Fees and Charges

(1) A schedule of all fees of the Authority, and all other charges which the Authority is entitled to make, in relation to its functions as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority, is set out in Annex C to this Agreement.

(2) The Authority shall, under the conditions and to the extent set out in Annex C to this Agreement:

i) refund the whole or part of the search fee paid, or waive or reduce the search fee, where the international search report can be wholly or partly based on the results of an earlier search (Rules 16.3 and 41.1);

3) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), les alinéas 1) et 2) s'appliquent comme si la demande avait été déposée auprès d'un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).

4) L'Administration effectue des recherches internationales supplémentaires conformément à la règle 45*bis*, qui doivent porter au moins sur les documents mentionnés à l'annexe E du présent accord, sous réserve de toutes limitations et conditions énoncées dans cette annexe.

Article 4
Objets pour lesquels la recherche et l'examen ne sont pas obligatoires

En vertu, respectivement, de l'article 17.2)a)i) et de l'article 34.4)a)i), l'Administration n'est pas tenue d'effectuer la recherche internationale ou l'examen préliminaire international dans la mesure où elle considère que la demande internationale concerne un objet visé à la règle 39.1 ou à la règle 67.1, selon le cas, à l'exception des objets indiqués à l'annexe B du présent accord.

Article 5
Taxes et droits

1) Un barème de toutes les taxes requises par l'Administration, ainsi que de tous les autres droits que l'Administration peut percevoir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, figure à l'annexe C du présent accord.

2) Sous réserve des conditions et limites indiquées à l'annexe C du présent accord, l'Administration

i) rembourse tout ou partie de la taxe de recherche acquittée, ou supprime ou réduit la taxe de recherche, lorsque le rapport de recherche internationale peut se baser entièrement ou partiellement sur les résultats d'une recherche effectuée antérieurement (règles 16.3 et 41.1) ;

ii) die Recherchegebühr erstattet, wenn die internationale Anmeldung vor Beginn der internationalen Recherche zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt.

(3) Die Behörde erstattet unter den in Anhang C dieser Vereinbarung angegebenen Bedingungen und in dem dort vorgesehenen Umfang die gezahlte Gebühr für die vorläufige Prüfung ganz oder teilweise, wenn der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung als nicht gestellt gilt (Regel 58.3) oder dieser Antrag oder die internationale Anmeldung vom Anmelder vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung zurückgenommen wird.

Artikel 6 Klassifikation

Für die Zwecke der Regeln 43.3 Absatz a und 70.5 Absatz b verwendet die Behörde ausschließlich die Internationale Patentklassifikation.

Artikel 7 Sprachen im Schriftverkehr mit der Behörde

Die Behörde verwendet im Schriftverkehr (einschließlich der Formblätter), mit Ausnahme des Schriftverkehrs mit dem Internationalen Büro, die Sprache oder eine der Sprachen, die in Anhang D – unter Berücksichtigung der in Anhang A dieser Vereinbarung angegebenen und der von der Behörde nach Regel 92.2 Absatz b zugelassenen Sprache oder Sprachen – angegeben sind.

Artikel 8 Recherche internationaler Art

Die Behörde führt Recherchen internationaler Art in dem von ihr festgelegten Umfang durch.

Artikel 9 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 13. Dezember 2007 in Kraft.

(ii) refund the search fee where the international application is withdrawn or considered withdrawn before the start of the international search.

(3) The Authority shall, under the conditions and to the extent set out in Annex C to this Agreement, refund the whole or part of the preliminary examination fee paid where the demand is considered as if it had not been submitted (Rule 58.3) or where the demand or the international application is withdrawn by the applicant before the start of the international preliminary examination.

Article 6 Classification

For the purposes of Rules 43.3(a) and 70.5(b), the Authority shall indicate solely the International Patent Classification.

Article 7 Languages of Correspondence Used by the Authority

For the purposes of correspondence, including forms, other than with the International Bureau, the Authority shall use the language or one of the languages indicated, having regard to the language or languages indicated in Annex A and to the language or languages whose use is authorized by the Authority under Rule 92.2(b), in Annex D.

Article 8 International-Type Search

The Authority shall carry out international-type searches to the extent decided by it.

Article 9 Entry into Force

This Agreement shall enter into force on 13 December 2007.

ii) rembourse la taxe de recherche lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant le début de la recherche internationale.

3) L'Administration rembourse, aux conditions et dans les limites indiquées à l'annexe C du présent accord, tout ou partie de la taxe d'examen préliminaire acquittée lorsque la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée (règle 58.3), ou bien lorsque la demande d'examen préliminaire international ou la demande internationale est retirée par le déposant avant le début de l'examen préliminaire international.

Article 6 Classification

Aux fins des règles 43.3.a) et 70.5.b), l'Administration utilise uniquement la Classification internationale des brevets.

Article 7 Langues utilisées par l'Administration pour la correspondance

L'Administration utilise, aux fins de la correspondance (y compris les formulaires), à l'exclusion de la correspondance échangée avec le Bureau international, la langue ou l'une des langues indiquées à l'annexe D, compte tenu de la langue ou des langues indiquées à l'annexe A et de la langue ou des langues dont l'usage est autorisé par l'Administration conformément à la règle 92.2.b).

Article 8 Recherche de type international

L'Administration effectue des recherches de type international dans les limites qu'elle fixe.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 13 décembre 2007.

Artikel 10 **Geltungsdauer und Verlängerung**

Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2017. Spätestens im Juli 2016 nehmen die Vertragsparteien dieser Vereinbarung Verhandlungen über eine Verlängerung auf.

Artikel 11 **Änderung**

(1) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 kann diese Vereinbarung vorbehaltlich der Zustimmung der Versammlung des Verbands für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens von den Vertragsparteien im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden; die Änderungen werden zu dem einvernehmlich festgelegten Zeitpunkt wirksam.

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 können die Anhänge dieser Vereinbarung vom Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum und von der Behörde im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden; ungeachtet des Absatzes 4 werden die Änderungen zu dem einvernehmlich festgelegten Zeitpunkt wirksam.

(3) Die Behörde kann durch Mitteilung an den Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum

i) die in Anhang A dieser Vereinbarung angegebenen Sprachen ergänzen;

ii) das in Anhang C dieser Vereinbarung enthaltene Verzeichnis der Gebühren und Kosten ändern;

iii) die in Anhang D dieser Vereinbarung angegebenen Sprachen für den Schriftverkehr ändern;

iv) die in Anhang E dieser Vereinbarung enthaltenen Angaben und Informationen zur ergänzenden internationalen Recherche ändern.

(4) Eine gemäß Absatz 3 mitgeteilte Änderung wird zu dem in der Mitteilung bestimmten Zeitpunkt wirksam, sofern bei einer Änderung der Währung oder des Betrags der in Anhang C aufgeführten Gebühren oder Kosten, bei einer

Article 10 **Duration and Renewability**

This Agreement shall remain in force until 31 December 2017. The parties to this Agreement shall, no later than July 2016, start negotiations for its renewal.

Article 11 **Amendment**

(1) Without prejudice to paragraphs (2) and (3), amendments may, subject to approval by the Assembly of the International Patent Cooperation Union, be made to this Agreement by agreement between the parties hereto; they shall take effect on the date agreed upon by them.

(2) Without prejudice to paragraph (3), amendments may be made to the Annexes to this Agreement by agreement between the Director General of the World Intellectual Property Organization and the Authority; and, notwithstanding paragraph (4), they shall take effect on the date agreed upon by them.

(3) The Authority may, by a notification to the Director General of the World Intellectual Property Organization:

(i) add to the indications of languages contained in Annex A to this Agreement;

(ii) amend the schedule of fees and charges contained in Annex C to this Agreement;

(iii) amend the indications of languages of correspondence contained in Annex D to this Agreement;

(iv) amend the indications and information concerning supplementary international searches contained in Annex E to this Agreement.

(4) Any amendment notified under paragraph (3) shall take effect on the date specified in the notification, provided that, for any change in the currency or amount of fees or charges contained in Annex C, for any addition of new fees or

Article 10 **Durée et renouvellement**

Le présent accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. En juillet 2016 au plus tard, les parties au présent accord entameront des négociations en vue de le renouveler.

Article 11 **Modification**

1) Sans préjudice des alinéas 2) et 3), les parties peuvent convenir de modifications à apporter au présent accord, sous réserve de leur approbation par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets; ces modifications prennent effet à la date convenue entre les parties.

2) Sans préjudice de l'alinéa 3), le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Administration peuvent convenir de modifications à apporter aux annexes du présent accord; nonobstant les dispositions de l'alinéa 4), ces modifications prennent effet à la date convenue entre eux.

3) L'Administration peut, par notification adressée au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,

i) compléter les indications relatives aux langues figurant à l'annexe A du présent accord;

ii) modifier le barème de taxes et de droits figurant à l'annexe C du présent accord;

iii) modifier les indications relatives aux langues utilisées pour la correspondance figurant à l'annexe D du présent accord;

iv) modifier les indications et informations concernant les recherches internationales supplémentaires figurant à l'annexe E du présent accord.

4) Toute modification notifiée conformément à l'alinéa 3) prend effet à la date indiquée dans la notification; toutefois, toute modification concernant la monnaie dans laquelle sont exprimés les taxes ou droits indiqués à l'annexe C ou leur

Aufnahme neuer Gebühren oder Kosten oder bei einer Änderung von Bedingungen und Umfang der Rückerstattung oder Ermäßigung der in Anhang C aufgeführten Gebühren der Eingang der Mitteilung beim Internationalen Büro und der Zeitpunkt des Inkrafttretens mindestens zwei Monate auseinanderliegen.

Artikel 12 Kündigung

(1) Diese Vereinbarung tritt vor dem 31. Dezember 2017 außer Kraft,
i) wenn die Europäische Patentorganisation gegenüber dem Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum diese Vereinbarung schriftlich kündigt oder

ii) wenn der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum gegenüber der Europäischen Patentorganisation diese Vereinbarung schriftlich kündigt.

(2) Die Kündigung dieser Vereinbarung nach Absatz 1 wird ein Jahr nach Eingang des Kündigungsschreibens wirksam, sofern in diesem Schreiben nicht ein längerer Zeitraum bestimmt ist oder die beiden Vertragsparteien nicht einvernehmlich einen kürzeren Zeitraum festlegen.

Zu Urkund dessen haben die Vertragsparteien diese Vereinbarung unterzeichnet.

Geschehen zu Genf am 18. Oktober 2007 und München am 24. Oktober 2007 in zwei Urschriften, jede in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Europäische Patentorganisation:

Alison Brimelow
Präsidentin
Europäisches Patentamt

Für das Internationale Büro:
Kamil Idris
Generaldirektor
Weltorganisation für geistiges Eigentum

charges, and for any change in the conditions for and the extent of refunds or reductions of fees contained in Annex C, that date is at least two months later than the date on which the notification is received by the International Bureau.

Article 12 Termination

(1) This Agreement shall terminate before 31 December 2017:
(i) if the European Patent Organisation gives the Director General of the World Intellectual Property Organization written notice to terminate this Agreement; or

(ii) if the Director General of the World Intellectual Property Organization gives the European Patent Organisation written notice to terminate this Agreement.

(2) The termination of this Agreement under paragraph (1) shall take effect one year after receipt of the notice by the other party, unless a longer period is specified in such notice or unless both parties agree on a shorter period.

In witness whereof the parties hereto have executed this Agreement.

Done at Geneva, this 18 October 2007 and Munich, this 24 October 2007, in two originals in the English, French and German languages, each text being equally authentic.

For the European Patent Organisation by:
Alison Brimelow
President
European Patent Office

For the International Bureau by:
Kamil Idris
Director General
World Intellectual Property Organization

montant, toute adjonction de nouvelles taxes ou de nouveaux droits, ou toute modification des conditions et des limites des remboursements ou des réductions de taxes indiquées à l'annexe C ne prend effet que deux mois au moins après la date de réception de la notification par le Bureau international.

Article 12 Extinction

1) Le présent accord prend fin avant le 31 décembre 2017

i) si l'Organisation européenne des brevets notifie par écrit au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle son intention de mettre fin au présent accord ; ou

ii) si le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle notifie par écrit à l'Organisation européenne des brevets son intention de mettre fin au présent accord.

2) L'extinction du présent accord conformément à l'alinéa 1) prend effet un an après réception de la notification par l'autre partie, sauf si un délai plus long est précisé dans la notification ou si les deux parties conviennent d'un délai plus court.

En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Genève, le 18 octobre 2007 et Munich, le 24 octobre 2007 en deux exemplaires originaux en langues allemande, anglaise et française, chaque texte faisant également foi.

Pour l'Organisation européenne des brevets :
Alison Brimelow
Présidente
Office européen des brevets

Pour le Bureau international :
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

ANHANG A**Sprachen und Anmeldungsarten**

Gemäß Artikel 3 der Vereinbarung bestimmt die Behörde,

i) dass sie die folgenden Sprachen anerkennt:

Deutsch, Englisch, Französisch und, wenn das Anmeldeamt das Amt für den gewerblichen Rechtsschutz Belgiens oder der Niederlande ist, Niederländisch.

ii) dass sie für folgende Arten von Anmeldungen nicht tätig wird:

a) als Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für internationale Anmeldungen, die von einem Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder einem Anmelder, der dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat, beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten oder beim Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereicht werden, wenn diese Anmeldungen einen oder mehrere Ansprüche enthalten, die sich auf Geschäftsmethoden gemäß der Definition der folgenden Einheiten der Internationalen Patentklassifikation beziehen:

G06Q:

Datenverarbeitungssysteme oder -verfahren, besonders angepasst an verwaltungstechnische, geschäftliche, finanzielle oder betriebswirtschaftliche Zwecke, sowie an geschäftsbezogene Überwachungs- oder Voraussagezwecke; Systeme oder Verfahren, besonders angepasst an verwaltungstechnische Zwecke, sowie an geschäftsbezogene Überwachungs- oder Voraussagezwecke, soweit nicht anderweitig vorgesehen

G06Q 10/00:

Verwaltung, z. B. Büroautomatisierung oder Reservierungen; Unternehmensführung, z. B. Ressourcen- oder Projektmanagement

G06Q 30/00:

Handelsverkehr, z. B. Marketing, Einkauf, Abrechnung, Auktionen oder E-Commerce

ANNEX A**Languages and Kinds of Application**

Under Article 3 of the Agreement, the Authority specifies:

(i) the following languages which it will accept:

English, French, German, and, where the receiving Office is the industrial property office of Belgium or the Netherlands, Dutch;

(ii) the following kinds of application for which it will not act:

(a) as an International Searching Authority and an International Preliminary Examining Authority, international applications filed by a national or resident of the United States of America with the United States Patent and Trademark Office or the International Bureau as receiving Office, where such applications contain one or more claims relating to the field of business methods, as defined by the following International Patent Classification units:

G06Q:

Data processing systems or methods, specially adapted for administrative, commercial, financial, managerial, supervisory or forecasting purposes; systems or methods specially adapted for administrative, commercial, financial, managerial, supervisory or forecasting purposes, not otherwise provided for

G06Q 10/00:

Administration, e.g. office automation or reservations; management, e.g. resource or project management

G06Q 30/00:

Commerce, e.g. marketing, shopping, billing, auctions or e-commerce

ANNEXE A**Langues et types de demandes**

Conformément à l'article 3 de l'accord, l'Administration spécifie

i) les langues suivantes qu'elle acceptera :

l'allemand, l'anglais ou le français, et, lorsque l'office récepteur est l'office de la propriété industrielle de la Belgique ou des Pays-Bas, le néerlandais ;

ii) les types de demandes suivants à l'égard desquelles elle n'agira pas :

a) en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international, les demandes internationales déposées par un ressortissant ou un résident des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ou du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur si ces demandes contiennent une ou plusieurs revendications dans le domaine des méthodes commerciales, telles que définies par les unités suivantes de la classification internationale des brevets :

G06Q :

Systèmes ou méthodes de traitement de données, spécialement adaptés à des fins administratives, commerciales, financières, de gestion, de surveillance ou de prévision ; Systèmes ou méthodes spécialement adaptés à des fins administratives, commerciales, financières, de gestion, de surveillance ou de prévision, non prévus ailleurs

G06Q 10/00 :

Administration, p. ex. bureautique, services de réservation ; Gestion, p. ex. gestion de ressources ou de projet

G06Q 30/00 :

Commerce, p. ex. marketing, achat ou vente, facturation, vente aux enchères ou commerce électronique

G06Q 40/00:

Finanzgeschäfte, z. B. Bankgeschäfte, Anlage- oder Steuerberechnung; Versicherungen, z. B. Risikoanalyse oder Renten

G06Q 50/00:

Systeme oder Verfahren, besonders angepasst an bestimmte Geschäftsbereiche, z. B. Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, Tourismus oder Rechtsdienste

G06Q 90/00:

Systeme oder Verfahren, besonders angepasst an verwaltungstechnische, geschäftliche, finanzielle oder betriebswirtschaftliche Zwecke, sowie an geschäftsbezogene Überwachungs- oder Voraussagezwecke, die keine bedeutsamen Datenverarbeitungsvorgänge betreffen

G06Q 99/00:

Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen

b) als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für internationale Anmeldungen, zu denen die internationale Recherche von einer anderen Internationalen Recherchenbehörde durchzuführen ist oder durchgeführt wurde als dem Europäischen Patentamt oder dem Amt für gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens.

ANHANG B**Von der Recherche oder Prüfung nicht ausgeschlossene Gegenstände**

Folgende in Regel 39.1 bzw. Regel 67.1 aufgeführte Gegenstände sind gemäß Artikel 4 der Vereinbarung nicht von der Recherche oder Prüfung ausgeschlossen:

alle Gegenstände, für die in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens im Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens eine Recherche oder Prüfung durchgeführt wird.

G06Q 40/00:

Finance, e.g. banking, investment or tax processing; insurance, e.g. risk analysis or pensions

G06Q 50/00:

Systems or methods specially adapted for a specific business sector, e.g. health care, utilities, tourism or legal services

G06Q 90/00:

Systems or methods specially adapted for administrative, commercial, financial, managerial, supervisory or forecasting purposes, not involving significant data processing

G06Q 99/00:

Subject matter not provided for in other groups of this subclass

(b) as an International Preliminary Examining Authority, international applications where the international search is to be, or has been, performed by an International Searching Authority other than the European Patent Office or the industrial property Office of a State party to the European Patent Convention.

ANNEX B**Subject Matter Not Excluded from Search or Examination**

The subject matter set forth in Rule 39.1 or 67.1 which, under Article 4 of the Agreement, is not excluded from search or examination, is the following:

all subject matter searched or examined under the European patent grant procedure in application of the equivalent provisions of the European Patent Convention.

G06Q 40/00 :

Finance, p. ex. activités bancaires, traitement des placements ou des taxes ; Assurance, p. ex. analyse des risques ou pensions

G06Q 50/00 :

Systèmes ou méthodes spécialement adaptés à un secteur particulier d'activité économique, p. ex. santé, services d'utilité publique, tourisme ou services juridiques

G06Q 90/00 :

Systèmes ou méthodes spécialement adaptés à des fins administratives, commerciales, financières, de gestion, de surveillance et de prévision, n'impliquant pas de traitement significatif de données

G06Q 99/00 :

Matière non couverte par les autres groupes de la présente sous-classe

b) en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, les demandes internationales pour lesquelles la recherche internationale doit être, ou a été, effectuée par une administration chargée de la recherche internationale autre que l'Office européen des brevets ou l'office de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen.

ANNEXE B**Objets non exclus de la recherche ou de l'examen**

Les objets visés à la règle 39.1 ou 67.1 qui, conformément à l'article 4 de l'accord, ne sont pas exclus de la recherche ou de l'examen sont les suivants :

tout objet qui, conformément à la pratique d'application des dispositions équivalentes de la Convention sur le brevet européen, est soumis à la recherche ou à l'examen selon la procédure de délivrance des brevets européens.

ANHANG C
Gebühren und Kosten
ANNEX C
Fees and Charges
ANNEXE C
Taxes et droits
Teil I.
Verzeichnis der Gebühren und Kosten
Part I.
Schedule of Fees and Charges
Partie I.
Barème de taxes et de droits

Art der Gebühr oder der Kosten	Kind of fee or charge	Type de taxe ou de droit	Betrag/Amount/Montant (Euro)
Recherchegebühr (Regel 16.1 a))	Search fee (Rule 16.1(a))	Taxe de recherche (règle 16.1.a))	1 785 ¹
Zusätzliche Gebühr (Regel 40.2 a))	Additional fee (Rule 40.2(a))	Taxe additionnelle (règle 40.2.a))	1 785 ¹
Gebühr für die ergänzende Recherche (Regel 45bis.3 a))	Supplementary search fee (Rule 45bis.3(a))	Taxe de recherche supplémentaire (règle 45bis.3.a))	1 785
Gebühr für die vorläufige Prüfung (Regel 58.1 b))	Preliminary examination fee (Rule 58.1(b))	Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1.b))	1 760 ¹
Zusätzliche Gebühr (Regel 68.3 a))	Additional fee (Rule 68.3(a))	Taxe additionnelle (règle 68.3.a))	1 760 ¹
Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2 e) und 68.3 e)):	Protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e)):	Taxe de réserve (règles 40.2.e) et 68.3.e)) :	
– für am 13. Dezember 2007 noch anhängige internationale Anmeldungen	– for international applications still pending on 13 December 2007	– pour les demandes internationales encore en instance au 13 décembre 2007	1 180
– für ab dem 13. Dezember 2007 eingereichte internationale Anmeldungen	– for international applications filed on or after 13 December 2007	– pour les demandes internationales déposées le 13 décembre 2007 ou ultérieurement	790
Überprüfungsgebühr (Regel 45bis.6 c))	Review fee (Rule 45bis.6(c))	Taxe de réexamen (règle 45bis.6.c))	790
Gebühr für verspätete Einreichung (Regel 13ter.1 c))	Late furnishing fee (Rule 13ter.1(c))	Taxe pour remise tardive (règle 13ter.1.c))	210

Teil II.
**Bedingungen und Umfang der Rück-
erstattung oder Ermäßigung von
Gebühren**
Part II.
**Conditions for and Extent of Refunds
or Reductions of Fees**
Partie II.
**Conditions et limites des rembourse-
ments ou des réductions de taxes**

(1) Versehentlich, grundlos oder zuviel entrichtete Gebührenbeträge gemäß Teil I werden zurückerstattet.

(1) Any amount paid by mistake, without cause, or in excess of the amount due, for fees indicated in Part I shall be refunded.

1) Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent par rapport au montant dû au titre des taxes indiquées dans la partie I est remboursée.

(2) Wird die internationale Anmeldung vor Beginn der internationalen Recherche zurückgenommen oder gilt sie gemäß Artikel 14 Absatz 1, 3 oder 4 vor Beginn der internationalen Recherche als zurückgenommen, so wird die entrichtete Recherchegebühr auf Antrag ganz zurückerstattet.

(2) Where the international application is withdrawn or considered withdrawn, under Article 14(1), (3) or (4), before the start of the international search, the amount of the search fee paid shall, upon request, be fully refunded.

2) Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée en vertu de l'article 14.1), 3) ou 4) avant le début de la recherche internationale, le montant de la taxe de recherche qui a été acquitté est intégralement remboursé sur requête.

(3) Stützt sich die Behörde auf eine frühere Recherche (einschließlich einer von privater Seite in Auftrag gegebenen "Standardrecherche"), die sie zu einer Anmeldung durchgeführt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, so wird die Recherchegebühr, je nachdem, wie weit sich die Behörde bei der Durchführung der internationalen Recherche und sonstiger ihr übertragener Aufgaben auf die

(3) Where the Authority benefits from an earlier search (including a privately commissioned "standard" search) already made by the Authority on an application whose priority is claimed for the international application and depending upon the extent to which the Authority benefits from the earlier search in carrying out the international search and any other task entrusted to it, the search fee paid shall be refunded, to the

3) Lorsque l'Administration peut utiliser une recherche antérieure (y compris une recherche "standard" demandée à titre privé) que l'Administration a déjà effectuée pour une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale et selon la mesure dans laquelle l'Administration tire parti de cette recherche antérieure lorsqu'elle effectue la recherche internationale et toute autre tâche qui lui est confiée, la taxe de

¹ Diese Gebühr ermäßigt sich unter bestimmten Bedingungen um 75 % (s. Beschluss des Verwaltungsrats der EPO vom 21. Oktober 2008 (CA/D 7/08) ABI. EPA 2008, 521).

¹ This fee is reduced by 75% under certain conditions (see decision of the EPO's Administrative Council of 21 October 2008 (CA/D 7/08) OJ EPO 2008, 521).

¹ Cette taxe est réduite de 75 % sous certaines conditions (voir la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 21 octobre 2008 (CA/D 7/08), JO OEB 2008, 521).

frühere Recherche stützen kann, in der Höhe zurückerstattet, die in einer in der Gazette veröffentlichten Mitteilung der Behörde an das Internationale Büro genannt ist.²

(4) In den in Regel 58.3 vorgesehenen Fällen wird die für die vorläufige Prüfung entrichtete Gebühr ganz zurückerstattet.

(5) Wird die internationale Anmeldung oder der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vor Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung zurückgenommen, so wird die für die vorläufige Prüfung entrichtete Gebühr zu 75 % zurückerstattet.

(6) Die Behörde kann weitere Rückerstattungen der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung vorsehen, wobei sie die Bedingungen und den Umfang selbst festlegt.

(7) Die Behörde erstattet die Gebühr für die ergänzende Recherche zurück, wenn der Antrag auf eine ergänzende Recherche gemäß Regel 45*bis*.5 Absatz g als nicht gestellt gilt, bevor sie die ergänzende internationale Recherche nach Regel 45*bis*.5 Absatz a begonnen hat.

(8) Die Behörde erstattet die Gebühr für die ergänzende Recherche zurück, wenn ihr nach Eingang der in Regel 45*bis*.4 Absatz e Ziffern i bis iv genannten Unterlagen, aber bevor sie die ergänzende internationale Recherche nach Regel 45*bis*.5 Absatz a begonnen hat, mitgeteilt wird, dass die internationale Anmeldung oder der Antrag auf eine ergänzende Recherche zurückgenommen wurde.

extent provided for in a communication from the Authority to the International Bureau and published in the Gazette.²

(4) In the cases provided for under Rule 58.3, the amount of the preliminary examination fee paid shall be fully refunded.

(5) Where the international application or the demand is withdrawn before the start of the international preliminary examination, 75% of the preliminary examination fee paid shall be refunded.

(6) The Authority may provide further refunds of the international preliminary examination fee under the conditions and to the extent laid down by it.

(7) The Authority shall refund the supplementary search fee if, before it has started the supplementary international search in accordance with Rule 45*bis*.5(a), the supplementary search request is considered not to have been submitted under Rule 45*bis*.5(g).

(8) The Authority shall refund the supplementary search fee if, after receipt of the documents specified in Rule 45*bis*.4(e)(i) to (iv), but before it has started the supplementary international search in accordance with Rule 45*bis*.5(a), it is notified of the withdrawal of the international application or the supplementary search request.

recherche est remboursée selon des conditions stipulées dans une communication adressée par l'Administration au Bureau international et publiées dans la Gazette.²

4) Dans les cas prévus à la règle 58.3, le montant de la taxe d'examen préliminaire qui a été acquitté est intégralement remboursé.

5) Lorsque la demande internationale ou la demande d'examen préliminaire international est retirée avant le début de l'examen préliminaire international, le montant de la taxe d'examen préliminaire qui a été acquitté est remboursé à 75 %.

6) L'administration peut prévoir d'autres remboursements de la taxe d'examen préliminaire international aux conditions et dans les limites qu'elle aura arrêtées.

7) L'Administration rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, avant qu'elle ait commencé la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45*bis*.5.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée en application de la règle 45*bis*.5.g).

8) L'Administration rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, après réception des documents indiqués à la règle 45*bis*.4.e)i) à iv), mais avant de commencer la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45*bis*.5.a), elle reçoit notification du retrait de la demande internationale ou de la demande de recherche supplémentaire.

² Siehe Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010, ABl. EPA 2010, 320.

² See decision of the President of the European Patent Office dated 24 March 2010, OJ EPO 2010, 320.

² Cf. Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, JO OEB 2010, 320.

ANHANG D **Sprachen für den Schriftverkehr**

Gemäß Artikel 7 der Vereinbarung bestimmt die Behörde die folgenden Sprachen:

Deutsch, Englisch oder Französisch, je nachdem, in welcher Sprache die internationale Anmeldung oder ihre Übersetzung eingereicht wird.

ANNEX D **Languages of Correspondence**

Under Article 7 of the Agreement, the Authority specifies the following languages:

English, French or German, depending on the language in which the international application is filed or translated.

ANNEXE D **Langues utilisées pour la correspondance**

Conformément à l'article 7 de l'accord, l'Administration spécifie les langues suivantes :

l'allemand, l'anglais ou le français, en fonction de la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ou traduite.

ANHANG E **Ergänzende internationale Recherche:** **abgedeckter Prüfstoff;** **Beschränkungen und Bedingungen**

(1) Die Behörde akzeptiert Anträge auf eine ergänzende internationale Recherche auf der Grundlage von internationalen Anmeldungen, die in Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht oder von denen Übersetzungen in diese Sprachen eingereicht wurden.

(2) Die ergänzende internationale Recherche deckt alle Dokumente ab, die in der Prüfstoffsammlung der Behörde enthalten sind, einschließlich den PCT-Mindestprüfstoff gemäß Regel 34, ohne jedoch auf diesen beschränkt zu sein.

(3) Die Behörde wird nicht für die in Anhang A Ziffer ii Absatz a dieser Vereinbarung genannten Arten von Anmeldungen tätig.

(4) Gegebenenfalls beginnt die Behörde die ergänzende internationale Recherche gemäß Regel 45*bis*.5 Absatz a nur, wenn eine Kopie eines Sequenzprotokolls in elektronischer Form, das dem in den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht, gemäß Regel 45*bis*.1 Absatz c Ziffer ii eingereicht und anschließend gemäß Regel 45*bis*.4 Absatz e Ziffer iii an sie übermittelt wird.

(5) Die Behörde führt pro Jahr bis zu 700 ergänzende internationale Recherchen durch.

ANNEX E **Supplementary International Search:** **Documentation Covered;** **Limitations and Conditions**

(1) The Authority will accept requests for supplementary international search based on international applications filed in, or translations furnished into, English, French or German.

(2) The supplementary international search shall cover the documents held in the search collection of the Authority including, but not limited to, the PCT minimum documentation under Rule 34.

(3) The Authority will not act for the kinds of application mentioned in Annex A, item (ii)(a) to this Agreement.

(4) Where applicable, the Authority shall start the supplementary international search in accordance with Rule 45*bis*.5(a) only if a copy of a sequence listing in electronic form complying with the standard provided for in the Administrative Instructions is furnished under Rule 45*bis*.1(c)(ii) and thereafter transmitted to it under Rule 45*bis*.4(e)(iii).

(5) The Authority will conduct a maximum of 700 supplementary international searches per year.

ANNEXE E **Recherche internationale supplémentaire :** **documentation couverte ;** **limitations et conditions**

1) L'Administration accepte les demandes de recherche internationale supplémentaire fondées sur des demandes internationales déposées – ou pour lesquelles des traductions ont été remises – en allemand, en anglais, ou en français.

2) La recherche internationale supplémentaire porte sur les documents détenus dans la collection destinée aux recherches de l'Administration, y compris, mais sans limitation à, la documentation minimale du PCT énoncée à la règle 34.

3) L'Administration n'agit pas à l'égard des types de demandes mentionnés à l'alinéa ii)a) de l'annexe A du présent accord.

4) Le cas échéant, l'Administration ne commence la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45*bis*.5.a) que si une copie d'un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives a été remise conformément à la règle 45*bis*.1.c)ii) et lui a ensuite été transmise conformément à la règle 45*bis*.4.e)iii).

5) L'Administration effectue au maximum 700 recherches internationales supplémentaires par an.

M.1.2 Einheitlichkeit

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 zur Schaffung von Überprüfungsstellen zur Durchführung des Widerspruchs- und des Überprüfungsverfahrens nach dem PCT¹

ABI. EPA 2010, 320

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 10 und Regel 11 (2) EPÜ, die Regeln 40.2 c) bis e), 45bis.6 c) bis e) und 68.3 c) bis e) PCT sowie Regel 158 (3) EPÜ, beschließt:

**Artikel 1
Überprüfungsstelle**

Ein Widerspruch nach Regel 40.2 c) oder 68.3 c) PCT und Regel 158 (3) EPÜ und ein Antrag auf Überprüfung nach Regel 45bis.6 c) PCT werden von einer Überprüfungsstelle geprüft, die aus drei Mitgliedern besteht:

- dem Leiter einer Direktion, und zwar in der Regel derjenigen Direktion, die die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach Artikel 17 (3) a) oder 34 (3) a) PCT ergreifen ließ oder gegebenenfalls den ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) mit der Benachrichtigung nach Regel 45bis.6 a) ii) PCT erstellt hat, und in der Regel
- dem Prüfer, der dafür verantwortlich ist, dass diese Aufforderung ergeht oder dieser SISR erstellt wird, sowie
- einem Prüfer mit besonderer Sachkenntnis auf dem Gebiet der Einheitlichkeit der Erfindung.

**Artikel 2
Inkrafttreten**

(1) Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2010 in Kraft und gilt vorbehaltlich Absatz 2 für alle internationalen Patentanmeldungen, die ab diesem Tag eingereicht werden oder an diesem Tag anhängig sind.

¹ Auch bezeichnet als "Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT" (siehe Mitteilung des EPA vom 24. März 2010 über das Widerspruchs- und das Überprüfungsverfahren nach dem PCT, ABI. EPA 2010, 322).

M.1.2 Unity

Decision of the President of the European Patent Office dated 24 March 2010 providing for review panels for the implementation of the protest and review procedures under the PCT¹

OJ EPO 2010, 320

The President of the European Patent Office, having regard to Article 10 and Rule 11(2) EPC, Rules 40.2(c) to (e), 45bis.6(c) to (e) and 68.3(c) to (e) PCT, and Rule 158(3) EPC, has decided as follows:

**Article 1
Review panel**

The examination of a protest under Rule 40.2(c) or 68.3(c) PCT and Rule 158(3) EPC, and the examination of a request for review under Rule 45bis.6(c) PCT, shall be carried out by a review panel consisting of three members:

- the head of a directorate, normally the head of the directorate which issued the invitation to pay additional fees as provided for in Articles 17(3)(a) and 34(3)(a) PCT or, as the case may be, the supplementary international search report (SISR) containing the notification under Rule 45bis.6(a)(ii) PCT; and, as a rule,
- the examiner responsible for issuing that invitation or that SISR; and
- an examiner with special expertise in unity of invention.

**Article 2
Entry into force**

(1) This decision shall enter into force on 1 July 2010 and, subject to paragraph (2), apply to all international patent applications filed on or after that date or pending on that date.

¹ Also referred to as: "decision concerning the PCT review panels" (see notice from the EPO dated 24 March 2010 concerning the protest and review procedures under the PCT, OJ EPO 2010, 322).

M.1.2 Unité

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, instituant des instances de réexamen pour la mise en œuvre des procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT¹

JO OEB 2010, 320

La Présidente de l'Office européen des brevets, vu l'article 10 et la règle 11(2) CBE, les règles 40.2.c) à e), 45bis.6.c) à e) et 68.3.c) à e) du PCT, et la règle 158(3) CBE, décide :

**Article premier
Instance de réexamen**

L'examen d'une réserve au titre de la règle 40.2.c) ou 68.3.c) PCT et de la règle 158(3) CBE, et l'examen d'une demande de réexamen au titre de la règle 45bis.6.c) PCT sont effectués par une instance de réexamen qui se compose de trois membres :

- le chef d'une direction, normalement celle dont émane l'invitation à payer des taxes additionnelles ainsi que prévu par les articles 17.3)a) et 34.3)a) PCT ou, selon le cas, le rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) contenant la notification au titre de la règle 45bis.6.a)ii) PCT ; et, en règle générale,
- l'examineur qui a adressé cette invitation ou établi ce rapport de recherche internationale supplémentaire, et
- un examinateur spécialisé en matière d'unité d'invention.

**Article 2
Entrée en vigueur**

1) La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 2010 et, sous réserve du paragraphe 2, s'applique à toutes les demandes de brevet internationales déposées à compter de cette date ou en instance à cette date.

¹ Egalement appelée : "Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT" (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relatif aux procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT, JO OEB 2010, 322).

(2) Der Beschluss vom 25. August 1992 zur Schaffung von Überprüfungsstellen zur Durchführung des Widerspruchsverfahrens nach dem PCT (ABI. EPA 1992, 547) gilt weiterhin für alle vor dem 13. Dezember 2007 eingereichten internationalen Patentanmeldungen.²

Artikel 3

Aufhebung des früheren Beschlusses

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 24. Juni 2007 zur Schaffung von Überprüfungsstellen zur Durchführung des Widerspruchsverfahrens nach dem PCT (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, N.1) außer Kraft.

Geschehen zu München am
24. März 2010

Alison BRIMELOW
Präsidentin

² Tag des Inkrafttretens der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000), Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2001, 3.

(2) The decision dated 25 August 1992 providing for review panels for the implementation of the protest procedure under the PCT (OJ EPO 1992, 547) shall continue to apply to all international patent applications filed before 13 December 2007.²

Article 3

Previous decision superseded

On entry into force of this decision, the decision of the President of the European Patent Office dated 24 June 2007 providing for review panels for the implementation of the protest procedure under the PCT (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, N.1) shall cease to have effect.

Done at Munich, 24 March 2010

Alison BRIMELOW
President

² Date of entry into force of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (EPC 2000), Special edition No. 4 of OJ EPO 2001, 3.

2) La décision du 25 août 1992 instituant des instances de réexamen pour la mise en œuvre de la procédure de réserve prévue par le PCT (JO OEB 1992, 547) continue de s'appliquer à toutes les demandes de brevet internationales déposées avant le 13 décembre 2007².

Article 3

Annulation d'une décision antérieure

La présente décision annule et remplace la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 24 juin 2007, instituant des instances de réexamen pour la mise en œuvre de la procédure de réserve prévue par le PCT (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, N.1).

Fait à Munich, le 24 mars 2010

Alison BRIMELOW
Présidente

² Date d'entrée en vigueur de l'Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (CBE 2000), édition spéciale n° 4 du JO OEB 2001, 3.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über das Widerspruchs- und das Überprüfungsverfahren nach dem PCT

ABI. EPA 2010, 322

1. Ab dem 1. Juli 2010 wird das Europäische Patentamt (EPA) als mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragte Behörde (SISA) tätig.¹ Als solche bietet es ein "Überprüfungsverfahren" gemäß Regel 45bis.6 PCT an, wenn es feststellt, dass eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt (Artikel 3 (4) iii) und Regel 13 PCT).²

2. Ab dem 1. Juli 2010 ersetzt diese Mitteilung die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. Juni 2007 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT.³

3. Seit dem 13. Dezember 2007, d. h. seit dem Inkrafttreten der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000)⁴, bestehen vor dem Europäischen Patentamt als Internationaler Recherchenbehörde (ISA) und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) zwei verschiedene *Widerspruchsverfahren*. Welches der beiden Verfahren Anwendung findet, hängt vom Anmeldedatum der betreffenden Anmeldung ab:
– Ein einstufiges Widerspruchsverfahren gilt für ab dem 13. Dezember 2007 eingereichte internationale Anmeldungen – siehe unten Punkt I.

¹ Vereinbarung zwischen dem EPA und der WIPO 2007 in der mit Wirkung vom 1. Juli 2010 geänderten Fassung, ABI. EPA 2010, 304.

² Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 zur Schaffung von Überprüfungsstellen zur Durchführung des Widerspruchs- und des Überprüfungsverfahrens nach dem PCT, ABI. EPA 2010, 320 (nachstehend "Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT" genannt).

³ Siehe Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, N.2.

⁴ Siehe Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2001, 3.

Notice from the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the protest and review procedures under the PCT

OJ EPO 2010, 322

1. On 1 July 2010, the European Patent Office (EPO) will begin acting as Supplementary International Searching Authority (SISA)¹. As such, it will, in accordance with Rule 45bis.6 PCT, provide for a "review procedure" if it finds that an international application does not meet the requirement of unity of invention (Article 3(4)(iii) and Rule 13 PCT)².

2. As from 1 July 2010, the present notice will replace the notice from the European Patent Office dated 24 June 2007 concerning the protest procedure under the PCT³.

3. Since 13 December 2007, when the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (EPC 2000)⁴ entered into force, there have been two different *protest procedures* before the EPO acting as International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA). Which of the two procedures applies depends on the filing date of the application concerned:

– a one-stage protest procedure for international applications filed on or after 13 December 2007, as set out in point I below;

¹ Agreement EPO-WIPO 2007, as amended with effect from 1 July 2010, OJ EPO 2010, 304.

² See Decision of the President of the European Patent Office dated 24 March 2010 providing for review panels for the implementation of the protest and review procedures under the PCT, OJ EPO 2010, 320 (hereinafter referred to as: "decision concerning the PCT review panels").

³ See Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, N.2.

⁴ See Special edition No. 4 of OJ EPO 2001, 3.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relatif aux procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT

JO OEB 2010, 322

1. Le 1^{er} juillet 2010, l'Office européen des brevets (OEB) commencera à agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA)¹. A ce titre, conformément à la règle 45bis.6 PCT, il mettra en place une "procédure de réexamen" s'il constate qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention (article 3.4)iii) et règle 13 PCT)².

2. A compter du 1^{er} juillet 2010, le présent communiqué remplacera le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 juin 2007, relatif à la procédure de réserve prévue par le PCT³.

3. Depuis le 13 décembre 2007, date d'entrée en vigueur de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (CBE 2000)⁴, il existe deux *procédures de réserve* différentes devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA). Le choix de la procédure dépend de la date de dépôt de la demande concernée :

– une procédure de réserve en une étape pour les demandes internationales déposées à compter du 13 décembre 2007, comme décrit au point I ci-après ;

¹ Accord de 2007 entre l'OEB et l'OMPI, tel que modifié avec effet au 1^{er} juillet 2010, JO OEB, 2010, 304.

² Cf. Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, instituant des instances de réexamen pour la mise en œuvre des procédures de réserve et de réexamen prévues par le PCT, JO OEB 2010, 320 (ci-après dénommée "Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT").

³ Cf. Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, N.2.

⁴ Cf. Edition spéciale n° 4 du JO OEB 2001, 3.

– Ein zweistufiges Widerspruchsverfahren gilt für am 13. Dezember 2007 anhängige internationale Anmeldungen – siehe unten Punkt II.

4. Das Inkrafttreten des Beschlusses über die Überprüfungsstellen nach dem PCT⁵ am 1. Juli 2010 und diese Mitteilung haben keine Auswirkungen auf die in den Punkten I und II beschriebenen Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA und als IPEA. Das Überprüfungsverfahren vor dem EPA als SISA wird in Punkt III beschrieben.

I. Einstufiges Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA und als IPEA für ab dem 13. Dezember 2007 eingereichte Anmeldungen

5. Gemäß den Regeln 40 und 68 PCT in der ab 1. April 2005 geltenden Fassung ist das Widerspruchsverfahren nach dem PCT ein einstufiges Verfahren, bei dem der Widerspruch von einem im Rahmen der ISA bzw. der IPEA gebildeten "Überprüfungsgremium" zu prüfen ist. Das Erfordernis, dass zunächst zu überprüfen ist, ob die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren nach Artikel 17 (3) a) bzw. Artikel 34 (3) a) PCT berechtigt war, bevor die Entrichtung einer Widerspruchsgebühr verlangt wird (Regel 40.2 e) und Regel 68.3 e) PCT), ist entfallen.

6. Nach dem Wegfall der Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ in der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) hat die Präsidentin des Europäischen Patentamts beschlossen⁶, dass für ab dem 13. Dezember 2007 eingereichte internationale Anmeldungen die Prüfung eines Widerspruchs von einer Überprüfungsstelle durchzuführen ist, die aus drei Mitgliedern besteht und die *einzige* Instanz für die Prüfung eines Widerspruchs ist.

⁵ Siehe Fußnote 2.

⁶ Beschluss über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, N.1, aufgehoben mit Wirkung vom 1. Juli 2010 durch den Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT, ABI. EPA 2010, 320 (s. Fußnote 2).

– a two-stage protest procedure for international applications pending on 13 December 2007, as set out in point II below.

4. The entry into force on 1 July 2010 of the decision concerning the PCT review panels⁵ and the present notice will not affect the two protest procedures before the EPO acting as ISA and IPEA set out in points I and II. The review procedure before the EPO acting as SISA is set out in point III.

I. One-stage protest procedure before the EPO acting as ISA and IPEA for applications filed on or after 13 December 2007

5. Pursuant to Rules 40 and 68 PCT as in force since 1 April 2005, the protest procedure under the PCT is a one-stage procedure requiring the examination of a protest by a "review body" constituted in the framework of the ISA or the IPEA respectively. The requirement to carry out a review of the justification for the invitation to pay additional fees under Article 17(3)(a) or Article 34(3)(a) PCT prior to requiring payment of a protest fee (Rules 40.2(e) and 68.3(e) PCT) has been deleted.

6. Following the deletion of Articles 154(3) and 155(3) EPC in the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (EPC 2000), the President of the European Patent Office decided⁶ that, in respect of international applications filed on or after 13 December 2007, the *examination* of a protest is to be carried out by a review panel composed of three members, which will be the *only* body examining a protest.

⁵ See footnote 2.

⁶ Decision concerning the PCT protest procedure, Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, N.1, superseded as from 1 July 2010 by the decision concerning the PCT review panels, OJ EPO 2010, 320 (see footnote 2).

– une procédure de réserve en deux étapes pour les demandes internationales pendantes au 13 décembre 2007, comme décrit au point II ci-après.

4. L'entrée en vigueur, le 1^{er} juillet 2010, de la Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT⁵ ainsi que du présent communiqué n'affectera pas les deux procédures de réserve devant l'OEB agissant en qualité d'ISA et d'IPEA, telles que décrites aux points I et II. La procédure de réexamen devant l'OEB agissant en qualité de SISA est décrite au point III.

I. Procédure de réserve en une étape devant l'OEB agissant en qualité d'ISA et d'IPEA pour les demandes déposées à compter du 13 décembre 2007

5. Conformément aux règles 40 et 68 PCT, telles qu'en vigueur depuis le 1^{er} avril 2005, la procédure de réserve prévue par le PCT est une procédure en une étape nécessitant l'examen d'une réserve par un "organe de réexamen" constitué respectivement dans le cadre de l'ISA ou de l'IPEA. Il n'est plus nécessaire de réexaminer le bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles au titre de l'article 17.3a) ou de l'article 34.3a) PCT avant d'exiger du déposant le paiement d'une taxe de réserve (règles 40.2.e) et 68.3.e) PCT).

6. Comme suite à la suppression des articles 154(3) et 155(3) CBE dans l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (CBE 2000), la Présidente de l'Office européen des brevets a décidé⁶ que, s'agissant des demandes internationales déposées à compter du 13 décembre 2007, l'*examen* d'une réserve devait être effectué par une instance de réexamen composée de trois membres, qui serait le *seul* organe à examiner une réserve.

⁵ Cf. note 2.

⁶ Décision relative à la procédure de réserve prévue par le PCT, Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, N.1, remplacée à compter du 1^{er} juillet 2010 par la Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT, JO OEB 2010, 320 (cf. note 2).

Verfahrensablauf

7. Werden zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche oder die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) oder Regel 68.3 c) PCT gezahlt und wird die Widerspruchsgebühr gemäß Artikel 2.21 Gebührenordnung ordnungsgemäß entrichtet, so wird der Widerspruch der Überprüfungsstelle zur Entscheidung vorgelegt. Mit Wirkung vom 1. Juli 2010 setzt sich die Überprüfungsstelle wie im Beschluss über die Überprüfungsstellen⁷ nach dem PCT beschrieben zusammen.

a) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch *in vollem Umfang* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr werden zurückerstattet.

b) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch nur *teilweise* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr, werden zurückerstattet.

c) Stellt die Überprüfungsstelle fest, dass der Widerspruch *in vollem Umfang nicht* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet.

II. Zweistufiges Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA und als IPEA für Anmeldungen, die am 13. Dezember 2007 anhängig waren

8. Gemäß Artikel 1 (6) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001⁸ sind die Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973 auf internationale Anmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ 2000) anhängig waren, weiterhin anzuwenden. Werden für solche internationalen Anmeldungen

⁷ Siehe Fußnote 2.

⁸ Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000, Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, 197.

Outline of the procedure

7. Where additional fees for international search or international preliminary examination are paid under protest in accordance with Rule 40.2(c) or Rule 68.3(c) PCT and the protest fee set in Art. 2.21 of the Rules relating to Fees is duly paid, the protest will be referred to the review panel for a decision. With effect from 1 July 2010, the review panel will be composed as laid down in the decision of the President concerning the PCT review panels⁷.

(a) If the review panel finds that the protest was *entirely justified*, the applicant will be notified thereof and the additional fees and the protest fee will be refunded.

(b) If the review panel finds that the protest was justified only *in part*, the applicant will be notified thereof and the corresponding additional fees, but not the protest fee, will be refunded.

(c) If the review panel finds that the protest was *entirely unjustified*, the applicant will be notified thereof.

II. Two-stage protest procedure before the EPO acting as ISA and IPEA for applications pending on 13 December 2007

8. Pursuant to Article 1(6) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001⁸, Articles 154(3) and 155(3) EPC 1973 will continue to apply to international applications pending on the date of entry into force of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 (EPC 2000). Where, in respect of such international applications, additional fees for international

⁷ See footnote 2.

⁸ Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, Special edition No. 1 of OJ EPO 2007, 197.

Déroulement de la procédure

7. Lorsque des taxes additionnelles afférentes à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international sont payées sous réserve, conformément à la règle 40.2.c) ou à la règle 68.3.c) PCT, et que la taxe de réserve prévue à l'article 2.21 du règlement relatif aux taxes est dûment acquittée, la réserve est soumise à l'instance de réexamen pour décision. A compter du 1^{er} juillet 2010, l'instance de réexamen sera constituée selon les modalités arrêtées dans la Décision de la Présidente relative aux instances de réexamen prévues par le PCT⁷.

a) Si l'instance de réexamen conclut que la réserve était *entièrement justifiée*, le déposant en sera averti et les taxes additionnelles ainsi que la taxe de réserve seront remboursées.

b) Si l'instance de réexamen conclut que la réserve n'était que *partiellement* justifiée, le déposant en sera averti et les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées, mais pas la taxe de réserve.

c) Si l'instance de réexamen conclut que la réserve était *entièrement injustifiée*, le déposant en sera averti.

II. Procédure de réserve en deux étapes devant l'OEB agissant en qualité d'ISA et d'IPEA pour les demandes pendantes au 13 décembre 2007

8. Aux termes de l'article premier, paragraphe 6 de la décision du Conseil d'administration en date du 28 juin 2001⁸, les articles 154(3) et 155(3) de la CBE 1973 continuent de s'appliquer aux demandes internationales pendantes à la date d'entrée en vigueur de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29 novembre 2000 (CBE 2000). Concernant ces demandes internationales

⁷ Cf. note 2.

⁸ 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, Edition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, 197.

zusätzliche Gebühren für die internationale Recherche oder die internationale vorläufige Prüfung unter Widerspruch nach Regel 40.2 c) oder Regel 68.3 c) PCT gezahlt, so wird das EPA weiterhin jede Aufforderung zur Zahlung solcher zusätzlichen Gebühren *intern überprüfen, bevor der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Prüfung vorgelegt wird*. Diese Überprüfung wird als Dienstleistung von einer Überprüfungsstelle durchgeführt, die sich wie in Artikel 1 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. August 1992⁹ beschrieben zusammensetzt. Damit der Anmelder das Ergebnis der Überprüfung analysieren kann, erhebt das EPA die Widerspruchsgebühr gemäß Artikel 2.21 Gebührenordnung erst einen Monat *nach* dem Tag, an dem der Anmelder über das Ergebnis der Überprüfung unterrichtet wurde.

Verfahrensablauf

9. Für die interne Überprüfung durch die Überprüfungsstelle vor der Befassung der Beschwerdekammer mit dem Widerspruch gilt folgendes Verfahren:

a) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung *nicht* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die entrichteten zusätzlichen Gebühren für die internationale Recherche bzw. für die internationale vorläufige Prüfung werden zurückerstattet. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, so wird auch diese zurückerstattet.

b) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung *in vollem Umfang* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet; zudem wird ihm mitgeteilt, dass er, sofern er dies noch nicht getan hat, die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats zu entrichten hat, wenn er nach wie vor wünscht, dass der Widerspruch von der Beschwerdekammer geprüft wird.

c) Ergibt die Überprüfung, dass die Aufforderung nur *teilweise* berechtigt war, so wird der Anmelder hiervon unterrichtet, und die entsprechenden zusätzlichen Gebühren werden zurückerstattet.

search or international preliminary examination are paid under protest in accordance with Rule 40.2(c) or Rule 68.3(c) PCT, the EPO will continue to subject any invitation to pay such additional fees to an *internal review, prior to submission of the protest to the board of appeal for examination*. This review is in the nature of a service and will be carried out by a review panel constituted as laid down in Article 1 of the decision of the President of the European Patent Office dated 25 August 1992⁹. In order to allow the applicant to consider the result of the review, the EPO will not require payment of the protest fee set in Art. 2.21 of the Rules relating to Fees until one month *after* the date of notification of the review to the applicant.

Outline of the procedure

9. The procedure for internal review by the review panel prior to submission of a protest to the board of appeal is as follows:

(a) If the result of the review is that the invitation was *not* justified, the applicant will be notified thereof and any additional fees paid for international search or international preliminary examination will be refunded. If the applicant has already paid the protest fee, this will also be refunded.

(b) If the result of the review is that the invitation was *entirely* justified, the applicant will be notified thereof and will also be informed that, unless he has already done so, he must pay the protest fee within one month if he still wishes to have the protest examined by the board of appeal.

(c) If the result of the review is that the invitation was justified only *in part*, the applicant will be notified thereof and the corresponding additional fees will be refunded. If the applicant has already

les, l'OEB continuera, lorsque des taxes additionnelles afférentes à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international sont acquittées sous réserve conformément à la règle 40.2.c) ou à la règle 68.3.c) PCT, de *réexaminer au niveau interne* chaque invitation à payer ces taxes additionnelles, *avant de soumettre la réserve à la chambre de recours pour examen*. Ce réexamen est effectué à titre de service par une instance de réexamen composée comme indiqué à l'article premier de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 25 août 1992⁹. Afin de permettre au déposant de tenir compte du résultat du réexamen, l'OEB n'exigera le paiement de la taxe de réserve prévue par l'article 2.21 du règlement relatif aux taxes qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à *compter* de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant.

Déroulement de la procédure

9. La procédure de réexamen au niveau interne par l'instance de réexamen avant la soumission d'une réserve à la chambre de recours est la suivante :

a) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation n'était *pas* justifiée, le déposant en sera averti et les taxes additionnelles acquittées par le déposant au titre de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international seront remboursées. Si le déposant a déjà acquitté la taxe de réserve, celle-ci sera également remboursée.

b) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation était *entièrement* justifiée, le déposant en sera averti ; il sera également informé du fait que, s'il souhaite encore que la chambre de recours examine la réserve, il doit acquitter la taxe de réserve dans un délai d'un mois, s'il ne l'a pas déjà fait.

c) Si le réexamen permet de conclure que l'invitation n'était que *partiellement* justifiée, le déposant en sera averti et les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées. Si le déposant a

⁹ ABI. EPA 1992, 547. Siehe Artikel 2 (2) des Beschlusses über die Überprüfungsstellen nach dem PCT, ABI. EPA 2010, 320.

⁹ OJ EPO 1992, 547. See Art. 2(2) of the decision concerning the PCT review panels, OJ EPO 2010, 320.

⁹ JO OEB 1992, 547. Cf. article 2(2) de la Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT, JO OEB 2010, 320.

Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr bereits entrichtet, wird der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt, sofern der Anmelder nicht innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung mitteilt, dass er den Widerspruch nicht aufrechterhalten möchte. Hat der Anmelder die Widerspruchsgebühr noch nicht entrichtet, wird ihm mitgeteilt, dass er die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Ergebnis der Überprüfung vornehmen muss, wenn er wünscht, dass der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt wird.

10. Wird die Widerspruchsgebühr ordnungsgemäß entrichtet, so wird der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Prüfung und zur Entscheidung vorgelegt.

a) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass der Widerspruch *in vollem Umfang* berechtigt war, so werden die zusätzlichen Gebühren und die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

b) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass der Widerspruch nur *teilweise* berechtigt war, so werden die entsprechenden zusätzlichen Gebühren, nicht aber die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

III. Einstufiges Überprüfungsverfahren vor dem EPA als SISA

11. Stellt das EPA als SISA fest, dass die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, so fordert es den Anmelder nicht zur Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren auf, wie es bei Anmeldungen der Fall wäre, für die es als ISA tätig wird. Stattdessen erstellt es den ergänzenden internationalen Recherchenbericht (SISR) über diejenigen Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung beziehen, und berücksichtigt dabei gegebenenfalls die Angabe des Anmelders gemäß Regel 45bis.1 d) PCT, dass die ergänzende internationale Recherche auf eine

paid the protest fee, the protest will be referred to the board of appeal unless the applicant indicates within one month from notification of the result of the review that he does not wish to continue with the protest. If the applicant has not already paid the protest fee, he will be informed that he must do so within one month of the date of the notification of the result of the review if he wishes the protest to be referred to the board of appeal.

10. If the protest fee is duly paid, the protest will be referred to the board of appeal for examination of the protest and a decision.

(a) If the board of appeal finds that the protest was *entirely justified*, the additional fees and the protest fee will be refunded.

(b) If the board of appeal finds that the protest was justified only *in part*, the corresponding additional fees, but not the protest fee, will be refunded.

III. One-stage review procedure before the EPO acting as SISA

11. If the EPO acting as SISA finds that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, it will not invite the applicant to pay additional search fees as it does where it acts as the ISA for the application. Instead, it will establish the supplementary international search report (SISR) on those parts of the international application first mentioned in the claims, taking account, where applicable, of any specification by the applicant under Rule 45bis.1(d) PCT that the supplementary search is to be limited to one of the inventions identified by the ISA other than the main invention. The SISR will contain a reasoned

déjà acquitté la taxe de réserve, la réserve sera soumise à la chambre de recours, à moins que le déposant n'indique, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen lui a été notifié, qu'il ne souhaite pas maintenir la réserve. Si le déposant n'a pas encore acquitté la taxe de réserve, il sera informé de ce qu'il doit acquitter celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen lui a été notifié, dans l'hypothèse où il souhaite que la réserve soit soumise à la chambre de recours.

10. Si la taxe de réserve est dûment acquittée, la réserve sera soumise à la chambre de recours pour examen de la réserve et décision.

a) Si la chambre de recours estime que la réserve était *entièrement justifiée*, les taxes additionnelles et la taxe de réserve seront remboursées.

b) Si la chambre de recours estime que la réserve n'était que *partiellement* justifiée, les taxes additionnelles correspondantes seront remboursées, mais pas la taxe de réserve.

III. Procédure de réexamen en une étape devant l'OEB agissant en qualité de SISA

11. Si l'OEB agissant en qualité de SISA constate que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il n'invitera pas le déposant à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche comme il le ferait en qualité d'ISA pour la même demande. Il établira plutôt le rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) sur les parties de la demande internationale qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, en tenant compte, le cas échéant, de toute indication du déposant au titre de la règle 45bis.1.d) PCT selon laquelle la recherche supplémentaire doit être limitée à l'une des inventions identifiées

der Erfindungen beschränkt werden soll, die von der ISA festgestellt wurden und bei denen es sich nicht um die Haupterfindung handelt. Der SISR enthält eine Begründung der Auffassung, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist.¹⁰

Verfahrensablauf

12. Nach Erhalt des SISR mit der Benachrichtigung gemäß Regel 45*bis*.6 a) ii) PCT kann der Anmelder innerhalb eines Monats nach dem Datum der Versendung des SISR (Regel 45*bis*.6 c) PCT) einen Antrag auf Überprüfung stellen. Nach Entrichtung der Überprüfungsgebühr gemäß Artikel 2.22 Gebührenordnung wird der Antrag der Überprüfungsstelle zur Entscheidung vorgelegt. Die gemäß dem Beschluss über die Überprüfungsstellen nach dem PCT¹¹ zusammengesetzte Überprüfungsstelle verfährt dann wie in Regel 45*bis*.6 d) PCT beschrieben.

opinion as to why the requirement of unity of invention is not met¹⁰.

Outline of the procedure

12. Upon receipt of the SISR containing a notification under Rule 45*bis*.6(a)(ii) PCT, the applicant may file a request for review within one month of the date of despatch of the SISR (Rule 45*bis*.6(c) PCT). Upon payment of the review fee set in Art. 2.22 of the Rules relating to Fees, the request will be referred to the review panel for a decision. The review panel, constituted in accordance with the decision concerning the PCT review panels¹¹, will then proceed as set out in Rule 45*bis*.6(d) PCT.

par l'ISA, autre que l'invention principale. Le rapport de recherche international supplémentaire comportera un avis motivé indiquant en quoi il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention¹⁰.

Déroulement de la procédure

12. A la réception du rapport de recherche international supplémentaire contenant une notification au titre de la règle 45*bis*.6.a)ii) PCT, le déposant peut présenter une demande de réexamen dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi du rapport de recherche international supplémentaire (règle 45*bis*.6.c) PCT). Une fois acquittée la taxe de réexamen prévue par l'article 2.22 du règlement relatif aux taxes, la demande sera soumise à l'instance de réexamen pour décision. L'instance de réexamen, constituée conformément à la Décision relative aux instances de réexamen prévues par le PCT¹¹, procédera de la manière décrite à la règle 45*bis*.6.d) PCT.

¹⁰ Formblatt PCT/SISA/501, Feld III.

¹¹ Siehe Fußnote 2.

¹⁰ Form PCT/SISA/501, Box No. III.

¹¹ See footnote 2.

¹⁰ Formulaire PCT/SISA/501, cadre n° III.

¹¹ Cf. note 2.

M.1.3 Rückerstattung/Ermäßigung

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über die Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde

ABI. EPA 2010, 341

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts,

gestützt auf die am 13. Dezember 2007 in Kraft getretene Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der WIPO nach dem PCT, insbesondere auf Artikel 5 (2) i) und Anhang C Teil II (3),

beschließt:

Artikel 1
Rückerstattungsbeträge

Stützt sich der vom Amt als Internationaler Recherchenbehörde erstellte internationale Recherchenbericht auf einen früheren Recherchenbericht, den das Amt zu einer Anmeldung erstellt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, so wird die für die anhängige internationale Anmeldung gezahlte internationale Recherchegebühr in folgendem Umfang zurückerstattet:

M.1.3 Refund/Reduction

Decision of the President of the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the refund of the international search fee by the EPO acting as International Searching Authority

OJ EPO 2010, 341

The President of the European Patent Office,

having regard to the Agreement under the PCT between the European Patent Organisation and the International Bureau of WIPO which entered into force on 13 December 2007, and in particular Article 5(2)(i) and Annex C, Part II(3) thereof,

has decided as follows:

Article 1
Refundable amounts

Where the international search report drawn up by the Office acting as International Searching Authority is based on an earlier search report prepared by the Office on an application whose priority is claimed for the international application, the international search fee paid for the pending international application shall be refunded as follows:

M.1.3 Remboursement/Réduction

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relative au remboursement de la taxe de recherche internationale par l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale

JO OEB 2010, 341

La Présidente de l'Office européen des brevets,

vu l'accord au titre du PCT entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'OMPI, entré en vigueur le 13 décembre 2007, et notamment son article 5.2)i) et son annexe C, partie II.3),

décide :

Article premier
Montants remboursables

Lorsque le rapport de recherche internationale établi par l'Office agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale s'appuie sur un rapport de recherche antérieure établi par l'Office à l'égard d'une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche internationale acquittée pour la demande internationale pendante est remboursée comme suit :

Art der früheren Recherche	Type of earlier search	Type de recherche antérieure	Verwertbarkeit für die spätere Recherche Level of benefit for current search Utilisation pour la recherche en cours	Erstattung (prozentualer Anteil der für die spätere Recherche gezahlten Gebühr) Refund (expressed as percentage of fee paid for current search) Remboursement (en pourcentage de la taxe acquittée pour la recherche en cours)
1. Recherchen mit schriftlichem Bescheid	Searches with written opinion	Recherches avec opinion écrite		
1a) europäische Recherche (Art. 92 EPÜ)	European search (Art. 92 EPC)	Recherche européenne (art. 92 CBE)		
1b) internationale Recherche (Art. 15 (1) PCT)	International search (Art. 15(1) PCT)	Recherche internationale (art. 15.1) PCT)		
1c) ergänzende internationale Recherche (Regel 45 <i>bis</i> PCT)	Supplementary international search (Rule 45 <i>bis</i> PCT)	Recherche internationale supplémentaire (règle 45 <i>bis</i> PCT)	vollständig full intégrale teilweise partial partielle	100 % 25 %
1d) für ein nationales Amt (BE ¹ , CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL ¹ , TR) durchgeführte Recherche für eine nationale Anmeldung	Search made on behalf of a national office on a national application (BE ¹ , CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL ¹ , TR)	Recherche effectuée pour le compte d'un office national pour une demande nationale (BE ¹ , CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL ¹ , TR)		
2. Recherchen ohne schriftlichen Bescheid	Searches without written opinion	Recherches sans opinion écrite		
2a) Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) PCT)	International-type search (Art. 15(5) PCT)	Recherche de type international (art. 15.5) PCT)		
2b) Standardrecherche	Standard search	Recherche standard	vollständig full intégrale teilweise partial partielle	70 % 17,5 %
2c) für ein nationales Amt (BE, CY ² , FR, GR ² , LU, NL, TR) durchgeführte Recherche für eine nationale Anmeldung	Search made on behalf of a national office on a national application (BE, CY ² , FR, GR ² , LU, NL, TR)	Recherche effectuée pour le compte d'un office national pour une demande nationale (BE, CY ² , FR, GR ² , LU, NL, TR)		

Artikel 2 Höhe der Rückerstattung

Kann das EPA den früheren Recherchenbericht **vollständig** verwerten, so nimmt es, wie in Artikel 1 angegeben, eine vollständige Erstattung vor.

Kann das EPA den früheren Recherchenbericht **teilweise** verwerten, so nimmt es, wie in Artikel 1 angegeben, eine teilweise Erstattung vor.

¹ Einschließlich unter bestimmte Arbeitsabkommen fallende Recherchen internationaler Art.

² Gilt nur für Recherchenanträge zu nach dem 1. Januar 2009 an das EPA übermittelten nationalen Anmeldungen.

Article 2 Refund level

If the EPO can make **full** use of the earlier search report, it shall make a full refund as indicated in Article 1.

If the EPO can make **partial** use of the earlier search report, it shall make a partial refund as indicated in Article 1.

¹ Includes international-type searches covered by a specific working agreement.

² Applies only to search requests in respect of national applications transmitted to the EPO after 1 January 2009.

Article 2 Niveau de remboursement

Si l'OEB peut utiliser **intégralement** le rapport de recherche antérieure, il effectue un remboursement intégral selon les modalités visées à l'article premier.

Si l'OEB peut utiliser **partiellement** le rapport de recherche antérieure, il effectue un remboursement partiel selon les modalités visées à l'article premier.

¹ Y compris les recherches de type international faisant l'objet d'un accord de travail spécifique.

² Ne s'applique qu'aux demandes de recherche relatives à des demandes nationales transmises à l'OEB après le 1^{er} janvier 2009.

Artikel 3**Kriterien für die Rückerstattung und Rückerstattungsverfahren**

Die Kriterien für die Höhe der Rückerstattung (vollständige oder teilweise Verwertbarkeit des früheren Recherchenberichts) und das Rückerstattungsverfahren richten sich nach der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Januar 2009 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABl. EPA 2009, 99).

Artikel 4**Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2010 in Kraft und ist auf alle internationalen Anmeldungen anzuwenden, für die die internationale Recherche an oder nach diesem Tag abgeschlossen wird.

Er ersetzt den Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2008 (ABl. EPA 2009, 114).

Geschehen zu München am
24. März 2010

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Article 3**Criteria for refund and refund procedure**

The criteria determining the applicable refund level (full or partial use of the earlier search report) and the refund procedure shall be governed by the notice from the European Patent Office dated 9 January 2009 concerning the criteria for refund of search fees (OJ EPO 2009, 99).

Article 4**Entry into force**

This decision shall enter into force on 1 July 2010 and shall apply to all international applications in respect of which the international search is completed on or after that date.

It replaces the decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2008 (OJ EPO 2009, 114).

Done at Munich, 24 March 2010

Alison BRIMELOW
President

Article 3**Critères et procédure de remboursement**

Les critères servant à déterminer le niveau de remboursement applicable (utilisation intégrale ou partielle du rapport de recherche antérieure) et la procédure de remboursement sont régis par le Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche (JO OEB 2009, 99).

Article 4**Entrée en vigueur**

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 2010 et est applicable à toutes les demandes internationales à l'égard desquelles la recherche internationale est achevée à compter de cette date.

Elle remplace la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets en date du 22 décembre 2008 (JO OEB 2009, 114).

Fait à Munich, le 24 mars 2010

Alison BRIMELOW
Présidente

Beschluss des Verwaltungsrats vom 21. Oktober 2008 über die Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung internationaler Anmeldungen zugunsten der Staatsangehörigen bestimmter Staaten (CA/D 7/08)

ABI. EPA 2008, 521

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patent-übereinkommen, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

gestützt auf die Gebührenordnung,

auf Vorschlag der Präsidentin des Europäischen Patentamts,

gestützt auf die Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) Die Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 2 Nummern 2 und 19 der Gebührenordnung ermäßigen sich um 75 %, wenn die internationale Anmeldung oder der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung von einer natürlichen Person eingereicht wird, die Staatsangehöriger eines Staates ist und ihren Wohnsitz in einem Staat hat, der nicht Vertragsstaat des Europäischen Patent-übereinkommens ist und der zum Anmeldedatum oder zum Datum der Beantragung der internationalen vorläufigen Prüfung in den Verzeichnissen der Weltbank¹ als Staat mit niedrigem Einkommen oder mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich geführt wird.

¹ Eine vollständige Tabelle auf der Grundlage der Verzeichnisse, die von der Weltbank auf ihrer Website veröffentlicht werden, steht auf der Website des EPA zur Verfügung. Diese Tabelle wird regelmäßig entsprechend den Änderungen an den Verzeichnissen der Weltbank aktualisiert.

Decision of the Administrative Council of 21 October 2008 concerning the reduction of the fees for the international search and the international preliminary examination carried out on international applications in favour of nationals of certain states (CA/D 7/08)

OJ EPO 2008, 521

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention and in particular Article 33, paragraph 2(d), thereof,

Having regard to the Rules relating to Fees,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

(1) The fees for the international search and for the international preliminary examination carried out on international applications under Article 2, items 2 and 19, of the Rules relating to Fees shall be reduced by 75% if the international application or the demand for international preliminary examination is filed by a natural person who is a national of and resident in a state which is not a contracting state to the European Patent Convention, and which, on the date of filing of the application or of the demand, is listed as a low-income or lower-middle-income economy by the World Bank.¹

¹ A complete table based on the lists published on the World Bank website is available on the EPO website. That table will be regularly updated in accordance with the changes to the World Bank's lists.

Décision du Conseil d'administration du 21 octobre 2008 portant réduction des taxes afférentes à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international effectués pour des demandes internationales déposées par les ressortissants de certains Etats (CA/D 7/08)

JO OEB 2008, 521

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d,

vu le règlement relatif aux taxes,

sur proposition de la Présidente de l'Office européen des brevets,

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

Article premier

(1) Les taxes afférentes à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international effectués pour des demandes internationales, figurant à l'article 2, points 2 et 19 du règlement relatif aux taxes, sont réduites de 75 % lorsque la demande internationale ou la demande d'examen préliminaire international est déposée par une personne physique qui est ressortissante d'un Etat, et est domiciliée dans un Etat, qui n'est pas un Etat partie à la Convention sur le brevet européen et qui, à la date du dépôt de la demande internationale ou de la demande d'examen préliminaire international, figure sur les listes des économies à faible revenu ou à revenu moyen inférieur établies par la Banque mondiale.¹

¹ Le site Internet de l'OEB présente un tableau exhaustif qui repose sur les listes publiées sur le site Internet de la Banque mondiale. Ce tableau sera mis à jour régulièrement, conformément aux modifications apportées aux listes de la Banque mondiale.

(2) Bei mehreren Anmeldern muss jeder einzelne die in Absatz 1 festgelegten Kriterien erfüllen.

Artikel 2

Der Beschluss vom 11. Oktober 2000 (ABl. EPA 10/2000, 446) wird aufgehoben.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2009 in Kraft und gilt, was die Ermäßigung der Gebühr für die internationale Recherche betrifft, für alle internationalen Anmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden, und, was die Ermäßigung der Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung betrifft, für alle Anträge auf internationale vorläufige Prüfung, die ab diesem Datum eingereicht werden.

Geschehen zu München am
21. Oktober 2008

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

(2) If there are several applicants, each must satisfy the criteria set out in paragraph (1).

Article 2

The decision of 11 October 2000 (OJ EPO 10/2000, 446) shall be set aside.

Article 3

This decision shall enter into force on 1 January 2009 and shall apply, with respect to the reduction in the international search fee, to all international applications filed on or after that date, and, with respect to the reduction in the international preliminary examination fee, to all demands for international preliminary examination filed on or after that date.

Done at Munich, 21 October 2008

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

(2) En cas de pluralité de demandeurs, chacun doit satisfaire aux critères énoncés au paragraphe (1).

Article 2

La décision du 11 octobre 2000 (JO OEB 10/2000, 446) est annulée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 2009 et s'applique, en ce qui concerne la réduction de la taxe de recherche internationale, à toutes les demandes internationales déposées à compter de cette date, ainsi que, en ce qui concerne la réduction de la taxe d'examen préliminaire international, à toutes les demandes d'examen préliminaire international déposées à compter de cette date.

Fait à Munich, le 21 octobre 2008

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

M.1.4 Sequenzprotokolle

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim Europäischen Patentamt als internationaler Behörde nach dem PCT

ABI. EPA 2010, 328

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts (EPA), gestützt auf Artikel 10 (2) EPÜ, Regeln 2, 30 (1) und 163 (3) EPÜ sowie Regel 13ter PCT, beschließt:

Artikel 1
Änderung des früheren Beschlusses

Die Artikel 4 und 5 des Beschlusses der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, C.1) werden durch den folgenden Text ersetzt:

"Artikel 4
Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationaler Behörde nach dem PCT

(1) Wenn ein dem Anhang C der Verwaltungsvorschriften zum PCT entsprechenden Sequenzprotokoll in elektronischer Form gemäß Regel 5.2 a) PCT entweder in der internationalen Anmeldung enthalten ist, oder gemäß Regel 13ter.1 a) PCT eingereicht wird oder in anderer Weise zugänglich gemacht worden ist, fordert das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde, mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragte Behörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde den Anmelder **nicht** auf, ein solches Sequenzprotokoll auf Papier einzureichen.

M.1.4 Sequence listings

Decision of the President of the European Patent Office dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the European Patent Office acting as international authority under the PCT

OJ EPO 2010, 328

The President of the European Patent Office (EPO), having regard to Article 10(2) EPC, Rules 2, 30(1) and 163(3) EPC, and Rule 13ter PCT, has decided as follows:

Article 1
Revision of previous decision

Articles 4 and 5 of the decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings (Special edition No. 3 to OJ EPO 2007, C.1) shall be replaced by the following text:

"Article 4
Furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the PCT

(1) If a sequence listing in electronic form complying with Annex C to the Administrative Instructions under the PCT is either contained in the international application in accordance with Rule 5.2(a) PCT, furnished to it under Rule 13ter.1(a) PCT or otherwise made available to it, the European Patent Office as International Searching Authority, Supplementary International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority shall **not** invite the applicant to furnish to it such sequence listing on paper.

M.1.4 Listages des séquences

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2010, relative à la fourniture de listages des séquences à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT

JO OEB 2010, 328

La Présidente de l'Office européen des brevets (OEB), vu l'article 10(2) CBE, les règles 2, 30(1) et 163(3) CBE ainsi que la règle 13ter PCT, décide :

Article premier
Révision de la décision précédente

Les articles 4 et 5 de la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de listages des séquences (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, C.1) sont remplacés par le texte suivant :

"Article 4
Fourniture de listages des séquences à l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT

(1) Si un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C aux Instructions administratives du PCT est soit contenu dans la demande internationale en vertu de la règle 5.2.a) PCT, soit fourni au titre de la règle 13ter.1.a) PCT, soit déjà mis à disposition auprès de lui, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international, n'invite **pas** le demandeur à lui fournir un tel listage des séquences sur papier.

(2) Liegt dem Europäischen Patentamt als Internationaler Recherchenbehörde, mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragter Behörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde ein dem Anhang C der Verwaltungsvorschriften zum PCT entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vor, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung ein solches Sequenzprotokoll gemäß Regel 13ter.1 a) PCT einzureichen und die Gebühr für verspätete Einreichung gemäß Regel 13ter.1 c) PCT zu entrichten.

Artikel 5

Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt

Bei Aufforderung zur Einreichung eines Sequenzprotokolls nach Regel 163 (3) EPÜ sind die Artikel 1 (1), (3) und (4) sowie 2 und 3 entsprechend anzuwenden."

Artikel 2

Aufhebung früherer Bestimmungen und Beschlüsse

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses treten Artikel 4 und 5 sowie der Anhang des Beschlusses der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen und der Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 2005 über die Gebühr für verspätete Einreichung gemäß Regel 13ter PCT (ABl. EPA 2005, 225) außer Kraft.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Geschehen zu München am
26. März 2010

Alison BRIMELOW
Präsidentin

(2) If a sequence listing in electronic form complying with Annex C to the Administrative Instructions under the PCT is not available to the European Patent Office as International Searching Authority, Supplementary International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority, the applicant will be invited to furnish such sequence listing to it under Rule 13ter.1(a) PCT, and to pay the late furnishing fee under Rule 13ter.1(c) PCT, within a non-extendable time limit of one month from the date of the invitation.

Article 5

Filing of sequence listings with the EPO as designated Office or elected Office

Where an applicant is invited to file a sequence listing in accordance with Rule 163(3) EPC, Article 1(1), (3) and (4) and Articles 2 and 3 shall apply *mutatis mutandis*."

Article 2

Provisions and decision superseded

When this decision enters into force, Articles 4 and 5 of, and the Annex to, the decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings, and the decision of the President of the European Patent Office dated 26 January 2005 concerning the late furnishing fee under Rule 13ter PCT (OJ EPO 2005, 225), shall cease to have effect.

Article 3

Entry into force

The present decision shall enter into force on 1 July 2010.

Done at Munich, 26 March 2010

Alison BRIMELOW
President

(2) Si un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C aux Instructions administratives du PCT n'est pas mis à disposition de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international, le demandeur sera invité à lui fournir un tel listage des séquences au titre de la règle 13ter.1.a) PCT, et à acquitter la taxe pour remise tardive prévue à la règle 13ter.1.c) PCT, dans un délai non prorogeable d'un mois à compter de la date de l'invitation.

Article 5

Dépôt de listages des séquences auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu

Lorsqu'un demandeur est invité à déposer un listage des séquences conformément à la règle 163(3) CBE, l'article premier, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 2 et 3 sont applicables par analogie."

Article 2

Annulation de dispositions et d'une décision

La présente décision annule et remplace les articles 4 et 5 de la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de listages des séquences, ainsi que l'annexe à ladite décision. La présente décision annule la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2005, concernant la taxe pour remise tardive prévue à la règle 13ter PCT (JO OEB 2005, 225).

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 2010.

Fait à Munich, le 26 mars 2010

Alison BRIMELOW
Présidente

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim Europäischen Patentamt als internationaler Behörde nach dem PCT

ABI. EPA 2010, 330

Teil II der Mitteilung zur Ergänzung des Beschlusses der Präsidentin vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen¹ (nachstehend "Mitteilung" bzw. "Beschluss der Präsidentin" genannt) wird mit Wirkung zum 1. Juli 2010 gemäß dem Beschluss der Präsidentin vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationaler Behörde nach dem PCT durch folgende Fassung ersetzt²:

"II. Verfahren vor dem EPA als internationaler Behörde nach dem PCT

1. Liegt dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA), mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragter Behörde (SISA) oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) ein dem Anhang C der Verwaltungsvorschriften zum PCT (nachstehend "Anhang C" genannt) entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form bereits vor, so wird der Anmelder nicht aufgefordert, ein solches Sequenzprotokoll auf Papier einzureichen (Art. 4 (1) des Beschlusses der Präsidentin³). Unter einem "dem Anhang C entsprechenden Sequenzprotokoll in elektronischer Form" ist ein Sequenzprotokoll zu verstehen, das die Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen im Einzelnen offenbart und in elek-

¹ Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, C.2.

² Siehe ABI. EPA 2010, 328.

³ Verweise auf den "Beschluss der Präsidentin" beziehen sich auf den Beschluss der Präsidentin vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, C.1) in der durch den Beschluss der Präsidentin vom 26. März 2010 geänderten Fassung (ABI. EPA 2010, 328).

Notice from the European Patent Office dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the European Patent Office acting as international authority under the PCT

OJ EPO 2010, 330

Part II of the notice supplementing the decision of the President dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings¹ (hereinafter referred to as the "notice" and the "decision of the President", respectively) is replaced by the following text with effect from 1 July 2010 in accordance with the decision of the President dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the PCT²:

"II. Proceedings before the EPO as international authority under the PCT

1. If a sequence listing in electronic form complying with Annex C to the Administrative Instructions under the PCT (hereinafter referred to as "Annex C") is already available to the EPO as International Searching Authority (ISA), Supplementary International Searching Authority (SISA) or International Preliminary Examining Authority (IPEA), the applicant will not be invited to furnish to it such sequence listing on paper (Article 4(1) of the decision of the President³). The words "sequence listing in electronic form complying with Annex C" mean any sequence listing which gives a detailed disclosure of nucleotide and/or amino acid sequences presented in electronic form in compliance with the standard contained in Annex C (see in

¹ Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, C.2.

² See OJ EPO 2010, 328.

³ Any reference to "the decision of the President" in this decision is to be understood as the decision of the President of 12 July 2007 (Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, C.1) as revised by the decision of the President of 26 March 2010 (OJ EPO 2010, 328).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2010, relatif à la fourniture de listages des séquences à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT

JO OEB 2010, 330

La partie II du communiqué complétant la décision de la Présidente, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de listages des séquences¹ (dénommés respectivement ci-après "le communiqué" et "la décision de la Présidente") est remplacée par le texte suivant avec effet à compter du 1^{er} juillet 2010, conformément à la décision de la Présidente, en date du 26 mars 2010, relative à la fourniture de listages des séquences à l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT² :

"II. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT

1. Si un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C aux Instructions administratives du PCT (dénommée ci-après "l'annexe C") est déjà mise à disposition de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA) ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), le demandeur ne sera pas invité à lui fournir un tel listage des séquences sur papier (article 4(1) de la décision de la Présidente³). L'expression "listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C" désigne tout listage des séquences qui divulgue de façon détaillée les séquen-

¹ Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, C.2.

² Cf. JO OEB 2010, 328.

³ Les références à "la décision de la Présidente" dans le présent communiqué renvoient à la décision de la Présidente en date du 12 juillet 2007 (édition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, C.1), telle que révisée par la décision de la Présidente en date du 26 mars 2010 (JO OEB 2010, 328).

tronischer Form in Einklang mit dem in Anhang C enthaltenen Standard erstellt wird (s. insbesondere Nr. 40 über das elektronische Dokumentenformat⁴).

2. Offenbart die internationale Anmeldung eine oder mehrere Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen und liegt dem EPA als ISA, SISA oder IPEA ein dem Anhang C entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vor, so fordert es den Anmelder gemäß Regel 13ter.1 a) PCT auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung ein solches Sequenzprotokoll einzureichen (Art. 4 (2) des Beschlusses der Präsidentin).

3. Bei Einreichung eines Sequenzprotokolls aufgrund einer Aufforderung des EPA als ISA, SISA oder IPEA gemäß Regel 13ter.1 a) PCT ist die vom Präsidenten festgesetzte Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten (s. R. 13ter.1 c) PCT, Art. 4 (2) des Beschlusses der Präsidentin und Nr. 2.2-2 des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen des EPA⁵). Eine Rückerstattung der Gebühr für verspätete Einreichung ist nur möglich, wenn es sich um versehentlich, grundlos oder zuviel entrichtete Gebührenbeträge handelt (Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO, Anhang C, Teil II, Absatz 1⁶).

4. Jedem dem Anhang C entsprechenden Sequenzprotokoll in elektronischer Form, das der Anmelder gemäß Regel 13ter PCT nur für die Zwecke der Recherche einreicht, ist eine Erklärung beizufügen, dass das Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht und/oder dass das gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokoll in elektronischer Form mit dem in der internationalen Anmeldung enthaltenen Sequenzprotokoll

particular paragraph 40 relating to the electronic document format⁴).

2. If the international application discloses one or more nucleotide and/or amino acid sequences and a sequence listing in electronic form complying with Annex C is not available to it, the EPO as ISA, SISA or IPEA will invite the applicant to furnish such sequence listing to it under Rule 13ter.1(a) within a non-extendable time limit of one month from the date of the invitation (Article 4(2) of the decision of the President).

3. The furnishing of a sequence listing in response to an invitation by the EPO as ISA, SISA or IPEA under Rule 13ter.1(a) PCT is subject to the payment of a late furnishing fee fixed by the President (see Rule 13ter.1(c) PCT, Article 4(2) of the decision of the President and item 2.2-2 of the schedule of fees and expenses of the EPO⁵). The late furnishing fee may be refunded only where the amount was paid by mistake, without cause, or in excess of the amount due (Agreement between the EPO and WIPO, Annex C, Part II, paragraph (1)⁶).

4. Any sequence listing in electronic form complying with Annex C which is furnished by the applicant under Rule 13ter PCT for the purposes of search only must be accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not include matter which goes beyond the disclosure in the international application as filed and/or that the sequence listing in electronic form furnished under Rule 13ter PCT is identical to the sequence listing contained in the international application (paragraphs 4(v)

ces de nucléotides ou d'acides aminés présentées sous forme électronique conformément à la norme décrite à l'annexe C (voir en particulier le paragraphe 40 concernant le format électronique de document⁴).

2. Si la demande internationale divulgue une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés et qu'il n'a pas accès à un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C, l'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA invitera le demandeur à lui fournir un tel listage des séquences au titre de la règle 13ter.1.a) PCT, dans un délai non prorogeable d'un mois à compter de la date de l'invitation (article 4(2) de la décision de la Présidente).

3. La fourniture d'un listage des séquences en réponse à une invitation de l'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA au titre de la règle 13ter.1.a) PCT est subordonnée au paiement d'une taxe pour remise tardive dont le montant est fixé par le Président de l'OEB (cf. règle 13ter.1.c) PCT, article 4(2) de la décision de la Présidente et point 2.2-2 du barème des taxes et redevances de l'OEB⁵). La taxe pour remise tardive ne peut être remboursée que si le montant a été acquitté par erreur, sans raison ou en excédent par rapport au montant dû (Accord entre l'OEB et l'OMPI, annexe C, partie II, alinéa 1)⁶.

4. Tout listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C et fourni par le demandeur au titre de la règle 13ter PCT aux seules fins de la recherche doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle il ne contient pas d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée et/ou selon laquelle le listage des séquences sous forme électronique fourni au titre de la règle 13ter PCT est identique au listage des séquences

⁴ Textformat – Näheres dazu ist der Rubrik "Practical Advice" im PCT-Newsletter 07-08/2009 (www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_072009.html) zu entnehmen.

⁵ Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 3/2010.

⁶ Siehe ABl. EPA 2010, 313.

⁴ That is text format. For further details, see Practical Advice in PCT Newsletter 07-08/2009 available at http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_072009.html

⁵ Supplement No. 1 to OJ EPO 3/2010.

⁶ See OJ EPO 2010, 313.

⁴ Il s'agit du format texte. Pour de plus amples informations, cf. "Practical Advice" de la PCT Newsletter 07-08/2009, qui est disponible à l'adresse : http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_072009.html

⁵ Supplément n° 1 au JO OEB 3/2010.

⁶ Cf. JO OEB 2010, 313.

übereinstimmt (Anhang C, Nr. 4 v) und vi)). Gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokolle sind nicht Bestandteil der internationalen Anmeldung.

5. Versäumt es der Anmelder, innerhalb der Frist gemäß Artikel 4 (2) des Beschlusses der Präsidentin das erforderliche Sequenzprotokoll einzureichen und die fällige Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten, so erinnert das EPA als ISA den Anmelder nicht an die Aufforderung zur Einreichung des Sequenzprotokolls, sondern führt die Recherche zu der internationalen Anmeldung nur insoweit durch, als eine sinnvolle Recherche auch ohne das Sequenzprotokoll möglich ist (R. 13ter.1 d) PCT). In diesem Fall wird der internationale Recherchenbericht ganz oder teilweise durch die Erklärung gemäß Artikel 17 (2) PCT ersetzt. Geht das erforderliche Sequenzprotokoll jedoch nach Ablauf der maßgeblichen Frist, aber noch vor Beginn der internationalen Recherche ein, so gilt es als innerhalb der Frist eingegangen.

6. Ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form, das (geringfügige) Fehler in Bezug auf den in Anhang C enthaltenen Standard aufweist, gilt als dem Anhang C entsprechend, wenn diese Fehler von Amts wegen, gemäß Regel 26 PCT oder gegebenenfalls gemäß Regel 91.1 b) ii) bis iv) PCT berichtigt werden können.

7. Stellt das EPA als ISA fest, dass das gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokoll in elektronischer Form entgegen der in Absatz 4 genannten Erklärung nicht mit dem gemäß Regel 5.2 a) PCT in der internationalen Anmeldung enthaltenen Sequenzprotokoll übereinstimmt, so vermerkt es dies im internationalen Recherchenbericht und setzt entweder, wenn der (geringfügige) Fehler gemäß dem vorstehenden Absatz 6 berichtigt werden kann, die internationale Recherche fort oder verfährt gemäß dem vorstehenden Absatz 5 so, als ob das Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht nach Regel 13ter PCT eingereicht worden wäre.

8. Erweist sich das Sequenzprotokoll in elektronischer Form als mangelhaft im Sinne des Artikels 3 (1) oder (2) des Beschlusses der Präsidentin, so wird der

and (vi) of Annex C). Any sequence listing which is furnished under Rule 13ter PCT does not form part of the international application.

5. If the applicant does not, within the applicable time limit under Article 4(2) of the decision of the President, furnish the required sequence listing and pay the late furnishing fee due, the EPO as ISA will not issue any reminder of the invitation to furnish the sequence listing, and will search the international application to the extent that a meaningful search can be carried out without the sequence listing (Rule 13ter.1(d) PCT). In this case, the international search report is replaced in full or in part by the statement under Article 17(2) PCT. However, if the required sequence listing is received after the applicable time limit but still before the start of the international search, such sequence listing will be considered as if it had been received within that time limit.

6. Any sequence listing in electronic form that contains (minor) errors with respect to the standard contained in Annex C is considered to comply with Annex C where these errors may be corrected *ex officio* or under Rule 26 PCT, or otherwise rectified under Rule 91.1(b)(ii) to (iv) PCT, as the case may be.

7. If the EPO as ISA finds that, in spite of the statement referred to in paragraph 4, the sequence listing in electronic form furnished under Rule 13ter PCT is not identical to the sequence listing contained in the international application under Rule 5.2(a) PCT, it will indicate that finding in the international search report and either proceed with the international search if the (minor) error may be corrected or rectified under paragraph 6 above, or otherwise proceed under paragraph 5 above, as if the sequence listing in electronic form had not been furnished under Rule 13ter PCT.

8. If a sequence listing in electronic form is found to be deficient within the meaning of Article 3(1) or (2) of the decision of the President, the applicant

figurant dans la demande internationale (paragraphes 4 v) et vi) de l'annexe C). Un listage des séquences fourni au titre de la règle 13ter PCT ne fait pas partie de la demande internationale.

5. Si, dans le délai applicable au titre de l'article 4(2) de la décision de la Présidente, le demandeur ne fournit pas le listage des séquences requis et qu'il n'acquitte pas la taxe pour remise tardive exigible, l'OEB agissant en qualité d'ISA n'enverra pas de rappel de l'invitation à fournir le listage des séquences et ne procédera à la recherche à l'égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences (règle 13ter.1.d) PCT). Dans ce cas, le rapport de recherche internationale est remplacé en tout ou en partie par la déclaration prévue à l'article 17.2) PCT. Cependant, si le listage des séquences requis est reçu après le délai applicable, mais avant le début de la recherche internationale, il sera réputé avoir été reçu dans ce délai.

6. Un listage des séquences sous forme électronique qui contient des erreurs (mineures) concernant la norme décrite à l'annexe C est réputé conforme à l'annexe C si ces erreurs peuvent être corrigées d'office ou au titre de la règle 26 PCT ou, le cas échéant, être rectifiées au titre de la règle 91.1.b)ii) à iv) PCT.

7. Si l'OEB agissant en qualité d'ISA constate qu'en dépit de la déclaration visée au paragraphe 4, le listage des séquences sous forme électronique fourni au titre de la règle 13ter PCT n'est pas identique au listage des séquences figurant dans la demande internationale au titre de la règle 5.2.a) PCT, il indiquera cette constatation dans le rapport de recherche internationale et procédera à la recherche internationale si l'erreur (mineure) peut être corrigée ou rectifiée en vertu du paragraphe 6 ci-dessus, ou procédera sinon selon le paragraphe 5 ci-dessus, comme si le listage des séquences sous forme électronique n'avait pas été fourni au titre de la règle 13ter PCT.

8. Si un listage des séquences sous forme électronique présente les défauts visés à l'article 3(1) ou (2) de la décision de la Présidente, le demandeur sera

Anmelder aufgefordert, innerhalb der Frist gemäß Artikel 4 (2) des Beschlusses der Präsidentin oder, wenn eine solche Aufforderung bereits ergangen ist, innerhalb der noch verbleibenden Zeit der in dieser Aufforderung gesetzten Frist (s. vorstehenden Absatz 5) ein Ersatzprotokoll einzureichen.

9. Ist der internationale Recherchenbericht nicht oder nur teilweise erstellt worden (s. vorstehenden Absatz 5), so führt das EPA als IPEA keine internationale vorläufige Prüfung durch, soweit eine sinnvolle Prüfung nicht möglich ist (R. 66.1 e) PCT). Dies wird dem Anmelder mitgeteilt und im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vermerkt (R. 66.2 a) vii) und 70.12 iv) PCT). In einem solchen Fall ergeht keine Aufforderung zur Einreichung eines Sequenzprotokolls.⁷

⁷ Den Anmeldern wird nachdrücklich empfohlen, dem Anhang C entsprechende Sequenzprotokolle in elektronischer Form in einem früheren Stadium einzureichen, und zwar nach Möglichkeit bereits bei der Einreichung der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt oder gemäß Regel 13ter.1 PCT später bei der ISA. Zumindest bei umfangreichen Sequenzprotokollen ist das EPA als IPEA nicht in der Lage zu ermitteln, ob das Sequenzprotokoll über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, obwohl es zu einer derartigen Überprüfung nach Artikel 34 (2) b) und Regel 66.2 a) iv) PCT verpflichtet ist. Anders als bei der internationalen Recherche kann eine Erklärung des Anmelders, dass das nachgereichte Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, das EPA nicht davon entbinden, die internationale vorläufige Prüfung unter Berücksichtigung von Artikel 34 (2) b) und Regel 66.2 a) PCT durchzuführen, wonach eine Änderung nicht über den Offenbarungsgehalt der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen darf. Es gibt aber derzeit keine geeigneten Mittel, die einen zufriedenstellenden Vergleich der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen mit dem nachgereichten Sequenzprotokoll bei vertretbarem Aufwand ermöglichen würden. Daher wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht nicht auf der Grundlage des nachgereichten Sequenzprotokolls, sondern nur auf der Grundlage der am Anmeldezeitpunkt in der Beschreibung vorhandenen Sequenzen erstellt. Dies wird im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vermerkt.

will be invited to submit a replacement copy within the applicable time limit under Article 4(2) of the decision of the President or, if such invitation has already been made, within the time left within the time limit fixed in that invitation (see paragraph 5, above).

9. If the international search report has not been drawn up in full or in part (see paragraph 5 above), the EPO as IPEA does not perform the international preliminary examination if a meaningful examination cannot be carried out (Rule 66.1(e) PCT). The applicant is informed accordingly and an entry is made in the international preliminary examination report (Rules 66.2(a)(vii) and 70.12(iv) PCT). In such case, an invitation to furnish a sequence listing is not issued⁷.

⁷ Applicants are strongly advised to file sequence listings in electronic form complying with Annex C at an earlier stage, possibly already at the time of filing the international application with the receiving Office, or otherwise subsequently with the ISA under Rule 13ter.1 PCT. In the case of voluminous sequence listings at least, the EPO as IPEA will not be in a position to establish whether the sequence listing goes beyond the content of the international application as disclosed at the time of filing, although under Article 34(2)(b) and Rule 66.2(a)(iv) PCT it is obliged to carry out such an examination. In contrast to the situation with the international search, a statement from the applicant to the effect that the subsequently furnished sequence listing does not go beyond the content of the international application as filed cannot release the EPO from its obligation to carry out the international preliminary examination taking due account of the provisions of Article 34(2)(b) and Rule 66.2(a) PCT whereby any amendments filed must not go beyond the disclosure in the application as filed. However, there is at present no appropriate and acceptably economical means of satisfactorily comparing the documents as originally filed with the subsequently filed sequence listing. The international preliminary examination report will therefore not be established on the basis of the subsequently furnished sequence listing but only on the basis of the sequences available in the description on the date of filing. This will be mentioned in the international preliminary examination report.

invité à soumettre une copie de remplacement dans le délai applicable au titre de l'article 4(2) de la décision de la Présidente ou, si une telle invitation a déjà été émise, dans le temps restant du délai fixé dans cette invitation (cf. paragraphe 5 ci-dessus).

9. Si le rapport de recherche internationale n'a pas été établi, ou n'a été établi qu'en partie (cf. paragraphe 5 ci-dessus), l'OEB agissant en qualité d'IPEA ne procède pas à l'examen préliminaire international dans la mesure où un examen significatif ne peut pas être effectué (règle 66.1.e) PCT). L'OEB en informe le demandeur et l'indique dans le rapport d'examen préliminaire international (règles 66.2.a)(vii) et 70.12.iv) PCT). Dans ce cas, il n'est pas envoyé d'invitation à fournir un listage des séquences.⁷

⁷ Il est vivement conseillé aux demandeurs de déposer à un stade antérieur leurs listages des séquences sous forme électronique établis conformément à l'annexe C, éventuellement dès le dépôt de la demande internationale auprès de l'office récepteur, ou ultérieurement auprès de l'ISA au titre de la règle 13ter.1 PCT. Tout au moins dans le cas de séquences longues, l'OEB agissant en qualité d'IPEA ne sera pas en mesure d'établir si le listage des séquences ne s'étend pas au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale à la date du dépôt. Il est certes tenu de procéder à une telle vérification en vertu de l'article 34.2)b) et de la règle 66.2.a)(iv) PCT, mais contrairement à ce qui se passe dans le cas de la recherche internationale, il ne suffit pas que le demandeur déclare que le listage des séquences fourni ultérieurement ne s'étend pas au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale à la date du dépôt pour que l'OEB puisse se dispenser de procéder à l'examen préliminaire international, les dispositions de l'article 34.2)b) et de la règle 66.2.a) PCT, selon lesquelles une modification ne doit pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée, étant dûment prises en compte. Toutefois, il n'existe pas actuellement de moyen approprié permettant d'établir une comparaison satisfaisante, ne nécessitant pas une somme de travail excessive, entre les pièces initiales de la demande et le listage des séquences déposé ultérieurement. C'est pourquoi le rapport d'examen préliminaire international ne sera pas établi sur la base du listage des séquences fourni ultérieurement, mais uniquement sur la base des séquences figurant dans la description à la date du dépôt. Ceci sera mentionné dans le rapport d'examen préliminaire international.

10. Stellt das EPA als SISA nach Erhalt der in Regel 45*bis*.4 e) i) bis iv) PCT angegebenen Unterlagen fest, dass ein dem Anhang C entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vorliegt, so verfährt es gemäß dem vorstehenden Absatz 2 und etwaigen sonstigen zutreffenden Absätzen dieser Mitteilung. Das EPA als SISA beginnt die ergänzende internationale Recherche gemäß Regel 45*bis*.5 a) PCT nur, wenn ihm ein dem Anhang C entsprechendes Sequenzprotokoll in elektronischer Form vorliegt, d. h. wenn ein solches Protokoll gemäß Regel 45*bis*.1 c) ii) PCT bei der WIPO eingereicht und anschließend gemäß Regel 45*bis*.4 e) iii) PCT an das EPA übermittelt wurde (Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO, Anhang E, Absatz 4⁸).

11. Weitere in dieser Mitteilung enthaltene Bestimmungen, insbesondere die Punkte I.1.2 und I.3.3, gelten gegebenenfalls entsprechend. Das EPA als ISA, SISA oder IPEA fordert den Anmelder insbesondere dann gemäß Regel 13*ter*.1 a) PCT zur Einreichung eines Sequenzprotokolls auf, wenn eine im Stand der Technik enthaltene Sequenz, die in der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt durch Angabe ihrer Datenbank-Zugangsnummer und entweder der Versionsnummer oder der Ausgabennummer der Datenbank hinreichend identifiziert ist, für die Zwecke der internationalen Recherche erforderlich ist."

Der Beschluss der Präsidentin vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationaler Behörde nach dem PCT und diese Mitteilung gelten für alle ab dem 1. Juli 2010 eingereichten internationalen Anmeldungen und für anhängige Anmeldungen, zu denen vor diesem Datum keine Aufforderung gemäß Regel 13*ter* PCT ergangen ist.

10. If, after receipt of the documents specified in Rule 45*bis*.4(e)(i) to (iv) PCT, the EPO as SISA finds that a sequence listing in electronic form complying with Annex C is not available to it, it will proceed under paragraph 2 and any other relevant paragraph of this notice. The EPO as SISA will start the supplementary international search in accordance with Rule 45*bis*.5(a) PCT only if a sequence listing in electronic form complying with Annex C is available to it, that is if it is furnished to WIPO under Rule 45*bis*.1(c)(ii) PCT and thereafter transmitted to it under Rule 45*bis*.4(e)(iii) (Agreement between the EPO and WIPO, Annex E, paragraph (4)⁸).

11. Where applicable, other provisions of this Notice including, but not limited to, points I.1.2 and I.3.3, apply *mutatis mutandis*. In particular, the EPO acting as ISA, SISA or IPEA will invite the applicant to furnish to it a sequence listing under Rule 13*ter*.1(a) PCT if any prior art sequence adequately identified in the application as filed by its database accession number, and either the version number or the database release number, is necessary for the purposes of the international search."

The decision of the President dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the PCT and the present Notice apply to all international applications filed on or after 1 July 2010, and to pending applications provided that no invitation under Rule 13*ter* PCT was issued before that date.

10. Si, après réception des documents indiqués à la règle 45*bis*.4.e)i) à iv) PCT, l'OEB agissant en qualité de SISA constate qu'il n'a pas accès à un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C, il procédera selon le paragraphe 2 et tout autre paragraphe pertinent du présent communiqué. L'OEB agissant en qualité de SISA ne commencera la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45*bis*.5.a) PCT que s'il a accès à un listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C, c'est-à-dire si le listage a été fourni à l'OMPI au titre de la règle 45*bis*.1.c)ii) PCT, et ensuite transmis à l'OEB au titre de la règle 45*bis*.4.e)iii) PCT (Accord entre l'OEB et l'OMPI, annexe E, alinéa 4)⁸).

11. Le cas échéant, d'autres dispositions du présent communiqué, y compris, sans toutefois s'y limiter, les points I.1.2 et I.3.3, s'appliquent par analogie. L'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA invitera notamment le demandeur à lui fournir un listage des séquences au titre de la règle 13*ter*.1.a) PCT si une séquence contenue dans l'état de la technique correctement identifiée dans la demande telle que déposée par son numéro d'entrée dans la banque de données, et soit par le numéro de version soit par celui d'édition de la banque de données, est nécessaire aux fins de la recherche internationale."

La décision de la Présidente, en date du 26 mars 2010, relative à la fourniture de listages des séquences à l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT et le présent communiqué s'appliquent à toutes les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} juillet 2010, ainsi qu'aux demandes en instance pour lesquelles aucune invitation n'a été émise au titre de la règle 13*ter* PCT avant cette date.

⁸ Siehe ABI. EPA 2010, 315.

⁸ See OJ EPO 2010, 315.

⁸ Cf. JO OEB 2010, 315.

M.1.5 Ergänzende internationale Recherchen

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über die Durchführung ergänzender internationaler Recherchen nach dem PCT

ABI. EPA 2010, 316

1. Einführung

Im Oktober 2009 fasste der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die erforderlichen Beschlüsse, damit das Europäische Patentamt vom 1. Juli 2010 an ergänzende internationale Recherchen (SIS) nach Regel 45*bis* PCT durchführen kann¹. Die Vereinbarung zwischen der EPO und dem Internationalen Büro der WIPO (IB) wurde entsprechend geändert².

Allgemeine Informationen über ergänzende internationale Recherchen und ihre Beantragung sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, Einführung in die internationale Phase (PCT-Leitfaden), Nrn. 8.001 - 8.053 zu entnehmen. Der Antrag auf Durchführung einer ergänzenden internationalen Recherche durch das EPA ist beim IB (nicht beim EPA) zu stellen und kann ab 1. Juli 2010 eingereicht werden, solange für die jeweilige Anmeldung die 19-Monatsfrist ab dem Prioritätsdatum noch nicht abgelaufen ist.

Das EPA wird SIS gemäß den PCT-Richtlinien für die Recherche und die internationale vorläufige Prüfung durchführen, die derzeit aktualisiert werden. In der ab 1. April 2010 geltenden Neufassung der Richtlinien für die Prüfung im EPA ist die SIS noch nicht berücksichtigt. Einzelheiten über die Durchführung von SIS durch das EPA sind in der vorliegenden Mitteilung enthalten.

¹ Siehe ABI. EPA 2009, 593, 594.

² Siehe ABI. EPA 2010, 304.

M.1.5 Supplementary International Searches

Notice from the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the carrying out of supplementary international searches under the PCT

OJ EPO 2010, 316

1. Introduction

In October 2009 the Administrative Council of the European Patent Organisation took the decisions necessary for the European Patent Office to start carrying out supplementary international searches (SIS) under Rule 45*bis* PCT as of 1 July 2010¹. The Agreement between the EPO and the International Bureau of WIPO (IB) has been amended accordingly².

General information on SIS and on the filing of a request for SIS can be found in the PCT Applicant's Guide – Introduction to the International Phase (PCT Guide), Par. 8.001-8.053. The request for a SIS to be carried out by the EPO is to be submitted with the IB (not with the EPO), and can be filed as of 1 July 2010 provided the time limit of 19 months from the priority date has not yet expired in the application concerned.

The EPO will carry out SIS in accordance with the updated PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines that are currently under preparation. The 1 April 2010 update of the Guidelines for Examination before the EPO does not yet cover SIS. The present notice contains information specific to SIS proceedings before the EPO.

¹ See OJ EPO 2009, 593, 594.

² See OJ EPO 2010, 304.

M.1.5 Recherches internationales supplémentaires

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relatif à l'exécution de recherches internationales supplémentaires au titre du PCT

JO OEB 2010, 316

1. Introduction

En octobre 2009, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a pris les décisions nécessaires pour que l'Office européen des brevets commence à exécuter des recherches internationales supplémentaires (SIS) au titre de la règle 45*bis* PCT à compter du 1^{er} juillet 2010¹. L'accord entre l'OEB et le Bureau international de l'OMPI a été modifié en conséquence².

Des informations générales sur les recherches internationales supplémentaires et sur le dépôt de demandes de recherche supplémentaire figurent dans le Guide du déposant du PCT – Introduction à la phase internationale ("Guide du PCT"), paragraphes 8.001 à 8.053. La demande d'exécution d'une recherche internationale supplémentaire par l'OEB devra être présentée au Bureau International (et non à l'OEB), et pourra être déposée à partir du 1^{er} juillet 2010, à condition que le délai de 19 mois à compter de la date de priorité n'ait pas encore expiré pour la demande concernée.

L'OEB effectuera les recherches internationales supplémentaires conformément aux Directives révisées concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, actuellement en préparation. La mise à jour du 1^{er} avril 2010 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ne prend pas encore en compte la recherche internationale supplémentaire. Le présent communiqué contient des informations propres à la procédure de recherche internationale supplémentaire devant l'OEB.

¹ Cf. JO OEB 2009, 593, 594.

² Cf. JO OEB 2010, 304.

2. Gebühren

Die Gebühr für eine SIS wurde in derselben Höhe angesetzt wie die Gebühr für eine internationale Recherche (derzeit 1 785 EUR). Diese Gebühr ist nicht an das EPA, sondern in Schweizer Franken zusammen mit der SIS-Bearbeitungsgebühr (derzeit 200 CHF) an das IB zu entrichten.

3. Sprache

Wurde die internationale Anmeldung nicht in deutscher, englischer oder französischer Sprache eingereicht und wurde keine Übersetzung der Anmeldung in einer dieser Sprachen für die Zwecke der internationalen Recherche oder der internationalen Veröffentlichung eingereicht, so ist beim IB zusammen mit dem Antrag auf eine SIS eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in deutscher, englischer oder französischer Sprache einzureichen. Der ergänzende internationale Recherchenbericht (SISR) wird in der Sprache erstellt, in der die internationale Anmeldung eingereicht oder in die sie übersetzt wurde.

4. Anmeldungen mit Sequenzprotokollen

Enthält die internationale Anmeldung die Offenbarung einer oder mehrerer Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen, sollte der Anmelder zusammen mit dem Antrag auf eine SIS eine Kopie des Sequenzprotokolls in elektronischer Form einreichen, die Anhang C der Verwaltungsvorschriften vom PCT entspricht. Kommt der Anmelder diesem Erfordernis nicht nach, fordert das EPA ihn auf, eine elektronische Kopie des Sequenzprotokolls nachzureichen, die diesem Anhang entspricht, und die Gebühr für verspätete Einreichung nach Regel 13ter.1 c) PCT zu entrichten³.

³ Siehe Beschluss der Präsidentin des EPA und Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, C.1 und C.2, Beschluss der Präsidentin des EPA und Mitteilung des EPA vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationaler Behörde nach dem PCT, ABI. EPA 2010, 328, 330 und Beschluss der Präsidentin des EPA vom 15. November 2009 über die Neufestsetzung der Gebühren und Auslagen des Europäischen Patentamts, ABI. EPA 2009, 616.

2. Fees

The fee for SIS is set at the same level as the fee for an international search (currently EUR 1 785). This fee is not to be paid to the EPO, but is to be paid together with the SIS handling fee (currently CHF 200) in Swiss francs to the IB.

3. Language

If the international application was not filed in English, French or German, and no translation into any of these languages has been filed for the purposes of main international search or international publication, a translation of the international application into English, French or German must be filed together with the request for SIS to the IB. The supplementary international search report (SISR) will be drawn up in the language in which the international application was filed or translated.

4. Applications containing sequence listings

Where the international application contains the disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences, the applicant should file a copy of the sequence listing in electronic form complying with Annex C to the Administrative Instructions under the PCT together with the request for SIS. If the applicant does not fulfil this requirement, the EPO will invite the applicant to furnish an electronic copy of the sequence listing complying with that Annex and to pay the late furnishing fee under Rule 13ter.1(c) PCT³.

³ See decision of the President of the EPO and notice from the EPO dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings, Special edition No. 3 of OJ EPO 2007, C.1 and C.2, decision from the President of the EPO and notice from the EPO dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the PCT, OJ EPO 2010, 328, 330 and decision of the President of the EPO dated 15 November 2009 revising the Office's fees and expenses, OJ EPO 2009, 616.

2. Taxes

Le montant de la taxe de recherche internationale supplémentaire est égal à celui de la taxe de recherche internationale (actuellement 1 785 EUR). Cette taxe ne doit pas être payée à l'OEB, mais au Bureau International, en francs suisses, en même temps que la taxe de traitement de la recherche supplémentaire (actuellement 200 CHF).

3. Langue

Si la demande internationale n'a pas été déposée en allemand, en anglais ou en français, et qu'aucune traduction dans l'une de ces langues n'a été produite en vue d'une recherche internationale principale ou d'une publication internationale, une traduction de la demande internationale en allemand, en anglais ou en français doit être déposée au Bureau International en même temps que la demande de recherche internationale supplémentaire. Le rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) sera établi dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ou traduite.

4. Demandes contenant des listages de séquences

Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés, le demandeur doit déposer, en même temps que sa demande de recherche internationale supplémentaire, une copie du listage des séquences sous forme électronique établi conformément à l'annexe C des Instructions administratives du PCT. Si cette condition n'est pas remplie, l'OEB invitera le demandeur à fournir une copie du listage des séquences sous forme électronique établie conformément à cette annexe et à payer la taxe pour remise tardive visée à la règle 13ter.1.c) PCT³.

³ Cf. Décision de la Présidente de l'OEB et Communiqué de l'OEB en date du 12 juillet 2007 relatifs au dépôt de listages de séquences, Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, C.1 et C.2, Décision de la Présidente de l'OEB et Communiqué de l'OEB en date du 26 mars 2010 relatifs à la fourniture de listages des séquences à l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT, JO OEB 2010, 328, 330 et Décision de la Présidente de l'OEB en date du 15 novembre 2009 portant révision du montant des taxes et redevances de l'Office européen des brevets, JO OEB 2009, 616.

5. Einschränkungen

Für internationale Anmeldungen, die von einem Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder einem Anmelder, der dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat, beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten oder beim Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereicht wurden, führt das EPA keine SIS durch, wenn diese Anmeldungen einen oder mehrere Ansprüche enthalten, die sich auf Geschäftsmethoden gemäß der Definition der in Anhang A zur PCT-Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO aufgeführten Einheiten der Internationalen Patentklassifikation beziehen. Außerdem nimmt das EPA nur eine begrenzte Zahl von SIS-Anträgen entgegen; diese Zahl gibt es dem IB jährlich in einer Mitteilung bekannt. Für 2010 hat das EPA die Zahl der SIS-Anträge, die es entgegennimmt, auf 700 begrenzt.

6. Umfang

Der Umfang einer vom EPA durchgeführten SIS ist derselbe wie bei einer vom EPA durchgeführten internationalen Recherche. Es ergeht kein gesonderter schriftlicher Bescheid, das EPA gibt jedoch Erläuterungen gemäß Regel 45*bis*.7 e) PCT ab, die einem schriftlichen Bescheid des EPA als Internationaler Recherchenbehörde (WO/ISA) gleichwertig sind.

7. Überprüfungsverfahren bei Feststellung mangelnder Einheitlichkeit

Der Beschluss des Präsidenten des EPA vom 24. Juni 2007 zur Schaffung von Überprüfungsstellen und die Mitteilung des EPA über das Widerspruchsverfahren wurden aktualisiert, um dem Überprüfungsverfahren nach Regel 45*bis*.6 PCT Rechnung zu tragen⁴. Die Überprüfungsgebühr beträgt derzeit 790 EUR.

⁴ Siehe ABl. EPA 2010, 320.

5. Limitations

The EPO will not carry out SIS if the international application has been filed by a national or resident of the United States of America with the United States Patent and Trademark Office or the International Bureau as receiving Office, and where such application contains one or more claims relating to the field of business methods, as defined by the International Patent Classification units listed in Annex A to the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT. Furthermore, the EPO will only accept a limited number of SIS requests and will specify the number each year in a notification to the IB. For 2010, the EPO has limited the number of SIS requests it will accept to 700.

6. Scope

The scope of a SIS by the EPO is the same as the scope of an international search by the EPO. Although no separate written opinion is established, the EPO will provide explanations under Rule 45*bis*.7(e) PCT that will be of equal value as a written opinion by the EPO as International Searching Authority (WO/ISA).

7. Review procedure in the case of a non-unity finding

The decision of the President of the EPO dated 24 June 2007 providing for review panels and the notice from the EPO concerning the protest procedure have been updated to cover the review procedure under Rule 45*bis*.6 PCT⁴. The review fee is currently set at EUR 790.

⁴ See OJ EPO 2010, 320.

5. Restrictions

L'OEB n'exécutera pas de recherche internationale supplémentaire si la demande internationale a été déposée par un ressortissant ou un résident des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ou auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur, et si cette demande comporte une ou plusieurs revendications relatives à des méthodes d'affaires telles que définies par les rubriques de la classification internationale des brevets énumérées à l'annexe A de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT. En outre, l'OEB n'acceptera qu'un nombre limité de demandes de recherche internationale supplémentaire, et notifiera ce quota tous les ans au Bureau Internationale. Pour 2010, l'OEB a fixé à 700 le nombre de demandes de recherche internationale supplémentaire qui seront acceptées.

6. Etendue

L'étendue d'une recherche internationale supplémentaire effectuée par l'OEB sera la même que celle d'une recherche internationale exécutée par l'OEB. L'OEB n'établira pas d'opinion écrite séparée, mais fournira néanmoins des explications au titre de la règle 45*bis*.7.e) PCT, qui auront la même valeur qu'une opinion écrite de l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (WO/ISA).

7. Procédure de réexamen en cas de constat d'absence d'unité

La Décision de la Présidente de l'OEB en date du 24 juin 2007 instituant des instances de réexamen et le Communiqué de l'OEB relatif à la procédure de réserve ont été mis à jour afin de couvrir la procédure de réexamen visée à la règle 45*bis*.6 PCT⁴. La taxe de réexamen est actuellement fixée à 790 EUR.

⁴ Cf. JO OEB 2010, 320.

8. Kopien der im SISR angeführten Dokumente

Der Anmelder erhält gebührenfrei eine Kopie jedes im SISR angeführten Dokuments.

9. Verfahren nach Eintritt in die europäische Phase

Das EPA wird keinen ergänzenden europäischen Recherchenbericht erstellen, wenn es zu einer internationalen Anmeldung einen SISR erstellt hat. Somit wird 31 Monate nach dem Prioritätsdatum keine Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche nach Regel 159 (1) e) EPÜ fällig, wenn das EPA entweder einen internationalen Recherchenbericht oder einen SISR erstellt hat.

Im Rahmen der Initiative "Raising the Bar" änderte der Verwaltungsrat im März 2009 Regel 161 EPÜ dahin gehend, dass der Anmelder zu dem vom EPA erstellten WO/ISA oder internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) in der Sache Stellung zu nehmen hat. Im Oktober 2009 wurde die Regel 161 EPÜ dahin gehend weiter geändert, dass der Anmelder zu den Erläuterungen gemäß Regel 45*bis*.7 e) in einem vom EPA erstellten SISR in der Sache Stellung zu nehmen hat⁵. Aus praktischen Gründen traten beide Änderungen der Regel 161 EPÜ am 1. April 2010 in Kraft.

Eine weitere Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, die im Oktober 2009 vorgenommen wurde, betrifft Regel 164 (2). Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass eine Anmeldung, zu der das EPA einen SISR erstellt hat, nicht einheitlich ist, oder der Schutz für eine Erfindung begehrt wird, die im SISR nicht behandelt wurde, so wird der Anmelder aufgefordert, die Anmeldung auf die im SISR recherchierte Erfindung zu begrenzen⁶.

8. Copies of documents cited in the SISR

The applicant will receive a copy of each document cited in the SISR free of charge.

9. Procedure after entry into the European phase

The EPO will not draw up a supplementary European search report if it has drawn up an SISR for an international application. Therefore the fee for a supplementary European search under Rule 159(1)(e) EPC will not become due at 31 months from the priority date if the EPO has drawn up either an international search report or a SISR.

Within the framework of the "Raising the bar" initiative the Administrative Council amended Rule 161 EPC in March 2009, obliging the applicant to file a substantive response to a WO/ISA or international preliminary examination report (IPER) drawn up by the EPO. In October 2009 Rule 161 EPC was further amended to include an obligation for the applicant to file a substantive response to the explanations made under Rule 45*bis*.7(e) PCT in a SISR drawn up by the EPO⁵. For practical reasons both amendments to Rule 161 EPC entered into force on 1 April 2010.

A further amendment to the EPC Implementing Regulations made in October 2009 concerns Rule 164(2). If, in an application where the EPO has drawn up an SISR, the examining division finds that the application lacks unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by the SISR, the applicant will be invited to limit the application to the invention covered by the SISR⁶.

8. Copies des documents cités dans le SISR

Le demandeur recevra gratuitement une copie de chacun des documents cités dans le rapport de recherche internationale supplémentaire.

9. Procédure après l'entrée dans la phase européenne

L'OEB n'établira pas de rapport complémentaire de recherche européenne s'il a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire pour une demande internationale. Par conséquent, la taxe due pour la recherche européenne complémentaire au titre de la règle 159(1)(e) CBE n'arrivera pas à échéance 31 mois après la date de priorité si l'OEB a établi un rapport de recherche internationale ou un rapport de recherche internationale supplémentaire.

Dans le cadre de l'initiative visant à accroître les exigences ("Raising the bar"), le Conseil d'administration a modifié la règle 161 CBE en mars 2009, obligeant ainsi le demandeur à prendre position sur l'opinion écrite de l'OEB agissant en tant qu'ISA ou sur le rapport d'examen préliminaire international (IPER) établi par l'OEB. En octobre 2009, la règle 161 CBE a été à nouveau modifiée de façon à imposer au demandeur de prendre position sur les explications fournies en vertu de la règle 45*bis*.7.e) PCT dans un rapport de recherche internationale supplémentaire établi par l'OEB⁵. Pour des raisons pratiques, les deux modifications de la règle 161 CBE sont entrées en vigueur le 1^{er} avril 2010.

Une autre modification du règlement d'exécution de la CBE, apportée en octobre 2009, concerne la règle 164, paragraphe 2. Si, dans une demande pour laquelle l'OEB a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, la division d'examen constate qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, ou que la protection est demandée pour une invention qui n'est pas couverte par le rapport de recherche internationale supplémentaire, le demandeur sera invité à limiter la demande à l'invention couverte par le rapport de recherche internationale supplémentaire⁶.

⁵ Siehe ABl. EPA 2009, 582.

⁶ Siehe ABl. EPA 2009, 582.

⁵ See OJ EPO 2009, 582.

⁶ See OJ EPO 2009, 582.

⁵ Cf. JO OEB 2009, 582.

⁶ Cf. JO OEB 2009, 582.

In der ab 1. April 2010 geltenden Neufassung der Richtlinien für die Prüfung im EPA sind vom EPA durchgeführte SIS und die Änderungen der Ausführungsordnung vom Oktober 2009 noch nicht berücksichtigt. Die Abschnitte der Richtlinien, in denen Regel 161 EPÜ in der Fassung vom März 2009 sowie Regel 164 EPÜ behandelt werden, gelten jedoch entsprechend für die Änderungen der Regeln 161 und 164 EPÜ vom Oktober 2009 mit der Maßgabe, dass der Anmelder im SIS-Stadium keine Möglichkeit gehabt haben wird, gegen Entrichtung zusätzlicher Recherchegebühren eine Recherche für weitere Erfindungen durchführen zu lassen.

The 1 April 2010 update of the Guidelines for Examination before the EPO does not yet cover SIS by the EPO and the October 2009 amendments to the Implementing Regulations. The sections of the Guidelines dealing with Rule 161 EPC as amended in March 2009 and with Rule 164 EPC will however be applicable *mutatis mutandis* to the October 2009 amendments of Rules 161 and 164 EPC, with the proviso that at the SIS stage there will have been no opportunity for the applicant to have further inventions searched against the payment of additional search fees.

Les modifications apportées en octobre 2009 au règlement d'exécution ne prennent pas encore en compte les recherches internationales supplémentaires effectuées par l'OEB dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB mises à jour au 1^{er} avril 2010. Les sections des Directives qui portent sur la règle 161 CBE telle que modifiée en mars 2009 et sur la règle 164 CBE seront cependant applicables par analogie aux modifications d'octobre 2009 des règles 161 et 164 CBE, à ceci près qu'au stade de la recherche internationale supplémentaire, le demandeur n'aura pas eu la possibilité de demander qu'une recherche soit effectuée pour des inventions supplémentaires moyennant le paiement de taxes additionnelles pour la recherche.

M.1.6 Recherchen internationaler Art

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. März 1999 über die Durchführung von Recherchen internationaler Art und die Neufestsetzung der Gebühr für solche Recherchen

ABI. EPA 1999, 300

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 10 EPÜ, Artikel 3 und 6 (4) GebO sowie Artikel 8 der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT (ABI. EPA 1998, 85), beschließt:

Artikel 1
Durchführung von Recherchen internationaler Art durch das EPA

Das Europäische Patentamt führt in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde nach dem PCT eine Recherche internationaler Art (Artikel 15 PCT) zu einer nationalen Patentanmeldung durch, sofern diese Anmeldung bei der Patentbehörde eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens eingereicht wird und das nationale Recht dieses Staates eine Recherche internationaler Art vorsieht.

Artikel 2
Gebühren für Recherchen internationaler Art

(1) Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen zwischen der Europäischen Patentorganisation und den nationalen Patentbehörden der Vertragsstaaten, wird die Gebühr für eine Recherche internationaler Art nach Abschnitt 2.2 Nr. 1 des Gebührenverzeichnisses wie folgt festgesetzt:¹

945 EUR für Patentanmeldungen, in denen keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen);

1 482 EUR in allen anderen Fällen.

¹ Die geltenden Gebührenbeträge sind dem jeweils aktuellen Verzeichnis der Gebühren und Auslagen zu entnehmen.

M.1.6 International-type search

Decision of the President of the European Patent Office dated 25 March 1999 concerning the carrying out of international-type searches and the setting of a new fee for such searches

OJ EPO 1999, 300

Having regard to Article 10 EPC, Articles 3 and 6(4) RFees and Article 8 of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT (OJ EPO 1998, 85), the President of the European Patent Office has decided as follows:

Article 1
Carrying out of international-type searches by the EPO

The European Patent Office shall, in its capacity as an International Searching Authority under the PCT, carry out an international-type search (Article 15 PCT) on a national patent application if the application is filed with the patent authority of a contracting state to the European Patent Convention and the national law of that state provides for an international-type search.

Article 2
Fees for international-type searches

(1) Unless different terms have been agreed between the European Patent Organisation and the national patent authorities of the contracting states, the fee for an international-type search under Section 2.2, No. 1 of the fees schedule shall be as follows:¹

EUR 945 for patent applications in which no priority is claimed (first filings);

EUR 1 482 in all other cases.

¹ See the current Schedule of fees and expenses for the valid amounts.

M.1.6 Recherches de type international

Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 25 mars 1999, relative à l'exécution de recherches de type international et à la fixation du nouveau montant de la taxe prévue pour ces recherches

JO OEB 1999, 300

Vu l'article 10 CBE, les articles 3 et 6 (4) RRT, ainsi que l'article 8 de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT (JO OEB 1998, 85), le Président de l'Office européen des brevets décide :

Article premier
Exécution de recherches de type international par l'OEB

L'Office européen des brevets effectue, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale au titre du PCT, une recherche de type international pour une demande de brevet nationale (article 15 PCT), dans la mesure où cette demande a été déposée auprès du service de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen et où le droit national de cet Etat prévoit une recherche de type international.

Article 2
Taxes prévues pour les recherches de type international

1) Sous réserve d'accords dérogatoires entre l'Organisation européenne des brevets et les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants, la taxe prévue pour une recherche de type international au titre de la section 2.2, n° 1 du barème des taxes est fixée comme suit :¹

945 EUR pour les demandes de brevet ne revendiquant aucune priorité (premiers dépôts) ;

1 482 EUR dans tous les autres cas.

¹ Voir le barème actuel des taxes et redevances pour le montant.

(2) Die Gegenwerte dieser Gebühren in den Währungen der Vertragsstaaten werden wie folgt festgesetzt:

(2) The equivalents of these fees in the currencies of the contracting states shall be as follows:

2) Les contre-valeurs de ces taxes dans les monnaies des Etats contractants sont fixées comme suit :

Gebührenart Type of fee Type de taxe	EUR	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK	BEF/LUF	ITL
1 Gebühr für eine Recherche internationaler Art 1 Fee for an international-type search 1 Taxe relative à une recherche de type international									
1.1 Für Erstanmeldungen 1.1 For first filings									
1.1 Pour les premiers dépôts	945,00	1.848,26	638,00	6.198,79	1.530,00	2.082,51	8.510,00	38.121,00	1.829.775,00
1.2 Für alle anderen Fälle 1.2 For all other cases									
1.2 Pour tous les autres cas	1.482,00	2.898,54	1.000,00	9.721,28	2.400,00	3.265,90	13.340,00	59.784,00	2.869.552,00

Gebührenart Type of fee Type de taxe	ATS	ESP	GRD	DKK	PTE	IEP	FIM	CYP
1 Gebühr für eine Recherche internationaler Art 1 Fee for an international-type search 1 Taxe relative à une recherche de type international								
1.1 Für Erstanmeldungen 1.1 For first filings								
1.1 Pour les premiers dépôts	13.003,48	157.235,00	314.700,00	7.090,00	189.455,50	744,25	5.618,71	558,00
1.2 Für alle anderen Fälle 1.2 For all other cases								
1.2 Pour tous les autres cas	20.392,76	246.584,00	493.500,00	11.120,00	297.114,30	1.167,17	8.811,57	874,00

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 1999 in Kraft und gilt für Patentanmeldungen, die ab 1. Juli 1999 eingereicht werden.

Geschehen zu München am
25. März 1999

Ingo KOBER
Präsident

Article 3

This decision shall enter into force on 1 July 1999 and shall apply to patent applications filed on or after 1 July 1999.

Done at Munich, 25 March 1999

Ingo KOBER
President

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 1999 et s'applique aux demandes de brevets déposées à compter du 1^{er} juillet 1999.

Fait à Munich, le 25 mars 1999

Ingo KOBER
Président

M.1.7 Verfahrenssprache

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 18. Juni 1993 über die im Schriftverkehr mit dem EPA als internationale Behörde nach dem PCT zu verwendende Sprache

ABI. EPA 1993, 540

Nach Regel 1 (1) EPÜ kann sich jeder Beteiligte im Schriftverkehr mit dem EPA jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts (Deutsch, Englisch, Französisch) bedienen. Änderungen des europäischen Patents oder der europäischen Patentanmeldung müssen jedoch in der Verfahrenssprache eingereicht werden (Regel 1 (2) EPÜ).

Dies gilt auch für den Schriftverkehr mit dem EPA, wenn dieses als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem PCT tätig wird (Artikel 150 (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 92.2 b) PCT und Abschnitt 104a der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

M.1.7 Language of proceedings

Notice from the President of the European Patent Office dated 18 June 1993 concerning the language of correspondence with the EPO as an international authority under the PCT

OJ EPO 1993, 540

In accordance with Rule 1(1) EPC, any party may, when corresponding with the EPO, use any official language of the EPO (English, French, German). Amendments to a European patent or European patent application must however be filed in the language of the proceedings (Rule 1(2) EPC).

This applies equally to correspondence with the EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority under the PCT (Art. 150(2) EPC together with Rule 92.2(b) PCT and Section 104a of the Administrative Instructions under the PCT).

M.1.7 Langue de la procédure

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 1993, relatif à la langue de correspondance avec l'OEB en qualité d'administration internationale au titre du PCT

JO OEB 1993, 540

Conformément à la règle 1(1) CBE, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français) dans sa correspondance avec celui-ci. La règle 1(2) CBE dispose toutefois que les modifications du brevet européen ou de la demande de brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure.

Cela s'applique également à la correspondance avec l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international au titre du PCT (art. 150(2) CBE ensemble avec la règle 92.2 b) PCT) et l'instruction administrative 104a du PCT).

M.1.8 Gebühren für verspätete Zahlung

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 15. Juni 1992 über die Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 16bis.2 PCT

ABI. EPA 1992, 383

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Regel 16bis.2 PCT in der ab 1. Juli 1992 geltenden Fassung, beschließt:

Artikel 1
Gebühr für verspätete Zahlung

Werden die Übermittlungsgebühr, die Grundgebühr, die Recherchegebühr oder Bestimmungsgebühren aufgrund einer Aufforderung des Europäischen Patentamts als Anmeldeamt nach Regel 16bis.1 Absatz a oder b PCT gezahlt, so ist zusätzlich eine Gebühr für verspätete Zahlung gemäß Regel 16bis.2 PCT zu entrichten.

Artikel 2
Betrag der Gebühr für verspätete Zahlung

Die Gebühr für verspätete Zahlung beträgt 50 % der in der Aufforderung angegebenen nicht entrichteten Gebühren, jedoch nicht mehr als die Grundgebühr gemäß dem Gebührenverzeichnis zum PCT und nicht weniger als die Übermittlungsgebühr nach Artikel 2 Nummer 18 der Gebührenordnung der EPO.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 1992 in Kraft.

Geschehen zu München am 15 Juni 1992.

Paul BRAENDLI
Präsident

M.1.8 Late-payment fees

Decision of the President of the European Patent Office dated 15 June 1992 concerning the late-payment fee under Rule 16bis.2 PCT

OJ EPO 1982, 383

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 16bis.2 PCT as amended with effect from 1 July 1992, has decided as follows:

Article 1
Late-payment fee

Payment of the transmittal fee the basic fee, the search fee or the designation fees in response to an invitation issued by the European Patent Office as receiving Office pursuant to Rule 16bis.1 (a) or (b) PCT shall be supplemented by a late payment fee pursuant to Rule 16bis.2 PCT.

Article 2
Amount of the late-payment fee

The late payment fee shall be 50% of the amount of the unpaid fees specified in the invitation but shall neither exceed the amount of the basic fee as specified in the PCT Schedule of Fees nor be less than the amount of the transmittal fee as specified in Article 2, item 18 of the EPO Rules relating to Fees.

Article 3
Entry into force

This decision shall enter into force on 1 July 1992.

Done at Munich, 15 June 1992.

Paul BRAENDLI
President

M.1.8 Taxes pour paiement tardif

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 15 juin 1992, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2 PCT

JO OEB 1992, 383

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 16bis.2 PCT telle que modifiée avec effet au 1^{er} juillet 1992, décide :

Article premier
Taxe pour paiement tardif

Le paiement de la taxe de transmission, de la taxe de base, de la taxe de recherche ou des taxes de désignation, effectué en réponse à une invitation faite par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur, en vertu de la règle 16bis.1.a) ou b) PCT, est majoré d'une taxe pour paiement tardif conformément à la règle 16bis.2 PCT.

Article 2
Montant de la taxe pour paiement tardif

La taxe pour paiement tardif s'élève à 50% du montant des taxes impayées indiqué dans l'invitation, sans être toutefois supérieur au montant de la taxe de base en vigueur figurant dans le barème de taxes du PCT, ni inférieur à celui de la taxe de transmission en vigueur, fixée à l'article 2, point 18 du règlement relatif aux taxes de l'OEB.

Article 3
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 1992.

Fait à Munich, le 15 juin 1992.

Paul BRAENDLI
Président

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Februar 1998 betreffend die Gebühr für verspätete Zahlung nach Regel 58*bis*.2 PCT

ABI. EPA 1998, 282

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regel 58*bis*.2 PCT, die am 1. Juli 1998 in Kraft tritt, beschließt:

Artikel 1

Gebühr für verspätete Zahlung

Erfolgt die Zahlung der Bearbeitungsgebühr und der Gebühr für die vorläufige Prüfung aufgrund einer Aufforderung des Europäischen Patentamts als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach Regel 58*bis*.1 a) PCT, so ist gemäß Regel 58*bis*.2 PCT zusätzlich eine Gebühr für verspätete Zahlung zu entrichten.

Artikel 2

Höhe der Gebühr für verspätete Zahlung

Die Gebühr für verspätete Zahlung beträgt 50 % des in der Aufforderung angegebenen Betrags der nicht entrichteten Gebühren. Sie ist mindestens so hoch wie die Bearbeitungsgebühr nach Regel 57.2 a) PCT, beträgt aber nicht mehr als das Doppelte dieser Gebühr.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 1998 in Kraft.

Decision of the President of the European Patent Office dated 26 February 1998 concerning the late-payment fee under Rule 58*bis*.2 PCT

OJ EPO 1998, 282

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 58*bis*.2 PCT which will enter into force on 1 July 1998, has decided as follows:

Article 1

Late-payment fee

Payment of the handling fee and the preliminary examination fee in response to an invitation from the European Patent Office as International Preliminary Examining Authority pursuant to Rule 58*bis*.1(a) PCT shall be supplemented by a late-payment fee pursuant to Rule 58*bis*.2 PCT.

Article 2

Amount of the late-payment fee

The late-payment fee shall be 50% of the amount of unpaid fees which is specified in the invitation; it shall however be at least equal to but not more than double the amount of the handling fee under Rule 57.2(a) PCT.

Article 3

Entry into force

This decision shall enter into force on 1 July 1998.

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 février 1998, relative à la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58*bis*.2 PCT

JO OEB 1998, 282

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 58*bis*.2 PCT, qui entrera en vigueur le 1^{er} juillet 1998, décide :

Article premier

Taxe pour paiement tardif

Le paiement de la taxe de traitement et de la taxe d'examen préliminaire effectué en réponse à une invitation faite par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, en vertu de la règle 58*bis*.1.a) PCT, est majoré d'une taxe pour paiement tardif conformément à la règle 58*bis*.2 PCT.

Article 2

Montant de la taxe pour paiement tardif

La taxe pour paiement tardif s'élève à 50% du montant des taxes impayées indiqué dans l'invitation ; toutefois, elle ne doit être ni inférieure à la taxe de traitement visée à la règle 57.2.a) PCT, ni supérieure au double de cette taxe.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 1998.

M.1.9 Verzicht auf Vorlage der Anwaltsvollmachten

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. März 2010 über den Verzicht auf Vorlage der Anwaltsvollmachten nach den Regeln 90.4 d) und 90.5 c) PCT

ABI. EPA 2010, 335

1. Das Europäische Patentamt (EPA) hat dem Internationalen Büro der WIPO mitgeteilt, dass die derzeit geltende Erklärung über den Verzicht auf Vorlage der Anwaltsvollmachten nach den Regeln 90.4 d) und 90.5 c) PCT (nachstehend "Verzichtserklärung" genannt)¹ wie unter Nummer 4 dieser Mitteilung dargelegt zu ändern ist.

I. Gründe für die Änderung

2. In ihrem derzeitigen Wortlaut gilt die Verzichtserklärung nur, wenn das EPA als Anmeldeamt (RO), Internationale Recherchenbehörde (ISA) und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) tätig ist. Die geänderte Verzichtserklärung wird auch gelten, wenn das EPA ab dem 1. Juli 2010 als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA) tätig ist.²

3. Regel 90.4 PCT betrifft die Bestellung eines (gemeinsamen) Anwalts und gemeinsamen Vertreters. Im Interesse der Klarheit wurde in der geänderten Verzichtserklärung ein ausdrücklicher Hinweis hinzugefügt, dass das EPA auch im Fall eines gemeinsamen Vertreters auf das Erfordernis nach Regel 90.4 b) PCT verzichtet.

¹ PCT-Gazette 12/2004, S. 6462; ABI. EPA 2004, 305. Die geänderte Verzichtserklärung wurde in Official Notices (PCT-Gazette) 2010 auf der Website der WIPO veröffentlicht www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm www.wipo.int/pct/fr/official_notices/index.htm.

² Siehe Regel 45bis.9 PCT und die Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT in der am 1. Juli 2010 geltenden geänderten Fassung, wurde in Official Notices (PCT Gazette) 2010 auf der Website der WIPO veröffentlicht: www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm www.wipo.int/pct/fr/official_notices/index.htm. Siehe auch ABI. EPA 2010, 304.

M.1.9 Waiver of power of attorney

Notice from the European Patent Office dated 2 March 2010 concerning the waiver of power of attorney under Rule 90.4(d) and Rule 90.5(c) PCT

OJ EPO 2010, 335

1. The European Patent Office (EPO) has notified the International Bureau of WIPO that the waiver of power of attorney under Rule 90.4(d) and Rule 90.5(c) PCT (hereinafter: "the waiver") currently in force¹ is to be revised as set out in point 4 of this notice.

I. Reasons for revision

2. As currently worded, the waiver applies to the EPO only in its capacity as receiving Office (RO), International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examination Authority (IPEA). The revised waiver will also apply to the EPO acting as Supplementary International Searching Authority (SISA) as from 1 July 2010².

3. Rule 90.4 PCT concerns the manner of appointment of (common) agents and common representatives. For the sake of clarity, the revised waiver explicitly states that the requirement under Rule 90.4(b) PCT is likewise waived in the case of a common representative.

¹ PCT Gazette 12/2004, p. 6462; OJ EPO 2004, 305. Information on the revised waiver is published in the Official Notices (PCT Gazette) 2010 on WIPO's website at: www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm.

² See Rule 45bis.9 PCT and the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT as revised with effect from 1 July 2010, is published in the Official Notices (PCT Gazette) 2010 on WIPO's website at: www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm. See also OJ EPO 2010, 304.

M.1.9 Renonciation au pouvoir de représentation

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 mars 2010, concernant la renonciation au pouvoir de représentation prévue à la règle 90.4.d) et à la règle 90.5.c) PCT

JO OEB 2010, 335

1. L'Office européen des brevets (OEB) a notifié au Bureau international de l'OMPI que le texte actuellement en vigueur¹ de la renonciation au pouvoir de représentation prévue à la règle 90.4.d) et à la règle 90.5.c) PCT (ci-après dénommée "renonciation") serait révisé comme indiqué au point 4 du présent communiqué.

I. Motifs de la révision

2. Le texte actuel de la renonciation ne s'applique à l'OEB que dans la mesure où celui-ci agit en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA). Le texte révisé de la renonciation s'appliquera également à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA) à compter du 1^{er} juillet 2010.²

3. La règle 90.4 PCT porte sur le mode de désignation de mandataires (communs) et de représentants communs. Dans un souci de clarté, le texte révisé de la renonciation mentionne explicitement qu'il est également renoncé à l'exigence prévue à la règle 90.4.b) PCT dans le cas d'un représentant commun.

¹ Gazette du PCT 12/2004, p. 6463 ; JO OEB 2004, 305. Les informations concernant le texte révisé de la renonciation sont publiées aux Notifications officielles (Gazette du PCT) 2010 sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/official_notices/index.htm.

² Cf. règle 45bis.9 PCT et Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT, tel que révisé avec effet au 1^{er} juillet 2010 qui sont publiés aux Notifications officielles (Gazette du PCT) 2010 sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/official_notices/index.htm. Cf. aussi JO OEB 2010, 304.

II. Geänderter Wortlaut

4. Die geänderte Verzichtserklärung lautet wie folgt:

"Vorbehaltlich der Regel 90.4 e) PCT verzichtet das Europäische Patentamt (EPA) gemäß Regel 90.4 d) PCT in den Fällen, in denen es als Anmeldeamt (RO), Internationale Recherchenbehörde (ISA), für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde (SISA) oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) tätig ist, auf das Erfordernis nach Regel 90.4 b) PCT, wonach zur Bestellung eines (gemeinsamen) Anwalts oder eines gemeinsamen Vertreters eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist.

Vorbehaltlich der Regel 90.5 d) PCT verzichtet das EPA gemäß Regel 90.5 c) PCT in den Fällen, in denen es als RO, ISA, SISA oder IPEA tätig ist, auf das Erfordernis nach Regel 90.5 a) ii) PCT, wonach eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht dem Antrag, dem Antrag auf vorläufige internationale Prüfung oder der gesonderten Mitteilung beizufügen ist.

Das EPA kann in seiner Funktion als RO, ISA, SISA oder IPEA die Einreichung einer gesonderten Vollmacht oder einer Abschrift der allgemeinen Vollmacht verlangen, wenn die Sachlage im Einzelfall dies erfordert, z. B. weil:
– eine Verfahrenshandlung von einem vermeintlichen Vertreter vorgenommen wird, der nicht der eingetragene Vertreter ist, es sei denn, der vermeintliche Vertreter gehört derselben Kanzlei an wie der eingetragene Vertreter oder der vermeintliche wie auch der eingetragene Vertreter sind Angestellte des Anmelders bzw. – bei mehreren Anmeldern – des gemeinsamen Vertreters,

– Zweifel an der Vertretungsberechtigung des Anwalts oder gemeinsamen Vertreters bestehen."

5. Die geänderte Verzichtserklärung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft und ersetzt die derzeit geltende Fassung³.

II. Revised wording

4. The revised waiver reads as follows:

"Subject to Rule 90.4(e) PCT, the requirement under Rule 90.4(b) PCT that a separate power of attorney be submitted to appoint a (common) agent or, as the case may be, common representative, is waived under Rule 90.4(d) PCT by the European Patent Office (EPO) acting as receiving Office (RO), International Searching Authority (ISA), Supplementary International Searching Authority (SISA) or International Preliminary Examining Authority (IPEA).

Subject to Rule 90.5(d) PCT, the requirement under Rule 90.5(a)(ii) PCT that a copy of a general power of attorney be attached to the request, demand or separate notice, as the case may be, is waived under Rule 90.5(c) PCT by the EPO acting as RO, ISA, SISA or IPEA.

The EPO acting as RO, ISA, SISA or IPEA may require the filing of a separate power of attorney or a copy of a general power of attorney if necessary in the circumstances of a particular case, for example if:
– a procedural act is performed by a purported agent who is not the agent of record, unless the purported agent belongs to the same office as the agent of record, or if both the purported agent and the agent of record are employees of the applicant or, if there is more than one applicant, of the common representative;

– there is doubt as to whether the agent or common representative is entitled to act."

5. The revised waiver will apply and replace the waiver currently in force³ as from 1 July 2010.

II. Texte révisé

4. Le texte révisé de la renonciation s'énonce comme suit :

"Sous réserve de la règle 90.4.e) PCT, l'Office européen des brevets (OEB) agissant en qualité d'office récepteur (RO), d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA) ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) renonce, en application de la règle 90.4.d) PCT, à l'exigence prévue à la règle 90.4.b) PCT selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis en vue de la désignation d'un mandataire (commun) ou, le cas échéant, d'un représentant commun.

Sous réserve de la règle 90.5.d) PCT, l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'ISA, de SISA ou d'IPEA renonce, en application de la règle 90.5.c) PCT, à l'exigence prévue à la règle 90.5.a)ii) PCT selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée.

L'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'ISA, de SISA ou d'IPEA peut exiger le dépôt d'un pouvoir distinct ou la copie du pouvoir général, si les circonstances d'une affaire particulière l'imposent, par exemple dans les cas suivants :
– un acte de procédure est accompli par un mandataire présumé qui n'est pas celui indiqué dans la demande internationale, à moins que le mandataire présumé ne fasse partie du même cabinet que le mandataire indiqué dans la demande internationale ou que le mandataire présumé et le mandataire indiqué dans la demande internationale soient des employés du déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, du représentant commun ;
– il n'est pas certain que le mandataire ou le représentant commun soient habilités à agir."

5. Le texte révisé de la renonciation entrera en vigueur et remplacera le texte actuellement applicable³ de la renonciation le 1^{er} juillet 2010.

³ Siehe ABI. EPA 2004, 305.

³ See OJ EPO 2004, 305.

³ Cf. JO OEB 2004, 305.

M.2 REGIONALE PHASE

Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009 über den Verzicht auf die ergänzende europäische Recherche bei Vorliegen eines vom Europäischen Patentamt erstellten internationalen Recherchenberichts oder ergänzenden internationalen Recherchenberichts
(CA/D 11/09)

(ABI. EPA 2009, 594)

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 153 Absatz 7,

auf Vorschlag der Präsidentin des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht für internationale Anmeldungen erstellt, für die das Europäische Patentamt einen internationalen Recherchenbericht oder einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Artikel 3

Der Beschluss vom 21. Dezember 1978 (ABI. EPA 1/1979, 4 und 2/1979, 50) und Artikel 1 des Beschlusses CA/D 41/07 vom 25. Oktober 2007 (ABI. EPA 12/2007, 642) werden mit Wirkung vom 1. Juli 2010 aufgehoben und durch diesen Beschluss ersetzt.

Geschehen zu München am 28. Oktober 2009

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Alberto CASADO CERVIÑO

M.2 REGIONAL PHASE

Decision of the Administrative Council of 28 October 2009 dispensing with the supplementary European search where the international search report or a supplementary international search report was drawn up by the European Patent Office
(CA/D 11/09)

OJ EPO 2009, 594

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 153(7) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

A supplementary European search report shall not be drawn up for international applications in respect of which the international search report or a supplementary international search report has been drawn up by the European Patent Office.

Article 2

This decision shall enter into force on 1 July 2010.

Article 3

The decision of 21 December 1978 (OJ EPO 1/1979, 4 and 2/1979, 50) and Article 1 of decision CA/D 41/07 of 25 October 2007 (OJ EPO 12/2007, 642) shall be rescinded as from 1 July 2010 and replaced by this decision.

Done at Munich, 28 October 2009

For the Administrative Council
The Chairman

Alberto CASADO CERVIÑO

M.2 PHASE REGIONALE

Décision du Conseil d'administration du 28 octobre 2009 relative à la renonciation à la recherche européenne complémentaire lorsque le rapport de recherche internationale ou le rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'Office européen des brevets
(CA/D 11/09)

JO OEB 2009, 594

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 153, paragraphe 7,

sur proposition de la Présidente de l'Office européen des brevets,

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

Article premier

Le rapport de recherche européenne complémentaire n'est pas établi pour les demandes internationales pour lesquelles le rapport de recherche internationale ou le rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'Office européen des brevets.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 2010.

Article 3

La décision du 21 décembre 1978 (JO OEB 1/1979, 4 et 2/1979, 50) et l'article premier de la décision CA/D 41/07 du 25 octobre 2007 (JO OEB 12/2007, 642) sont annulés avec effet à compter du 1^{er} juillet 2010 et remplacés par la présente décision.

Fait à Munich, le 28 octobre 2009

Par le Conseil d'administration
Le Président

Alberto CASADO CERVIÑO

Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009 zur Änderung der Gebührenordnung und zur Anpassung des Betrags der Herabsetzung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche, wenn ein von einer der Internationalen Recherchenbehörden in Europa erstellter internationaler Recherchenbericht vorliegt (CA/D 19/09)

ABI. EPA 2009, 587

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 153 Absatz 7,

auf Vorschlag der Präsidentin des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 2 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

"Artikel 2
... "

Artikel 2

Die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche zu einer internationalen Anmeldung, für die der internationale Recherchenbericht vom Österreichischen Patentamt oder gemäß dem Zentralisierungsprotokoll vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt, vom Spanischen Patent- und Markenamt oder vom Nordischen Patentinstitut erstellt worden ist, wird um 940 EUR herabgesetzt.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 1. April 2010 in Kraft.

Decision of the Administrative Council of 28 October 2009 amending the Rules relating to Fees and adjusting the amount of the reduction in the fee for the supplementary European search where the international search report was drawn up by one of the European International Searching Authorities (CA/D 19/09)

OJ EPO 2009, 587

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention and in particular Articles 33(2)(d) and 153(7) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 2 of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

"Article 2
... "

Article 2

The fee for a supplementary European search on an international application for which the international search report was drawn up by the Austrian Patent Office, or, in accordance with the Protocol on Centralisation, by the National Board of Patents and Registration of Finland, the Spanish Patent and Trademark Office, the Swedish Patent and Registration Office or the Nordic Patent Institute, shall be reduced by EUR 940.

Article 3

This decision shall enter into force on 1 April 2010.

Décision du Conseil d'administration du 28 octobre 2009 modifiant le règlement relatif aux taxes et ajustant le montant de la réduction de la taxe due pour la recherche européenne complémentaire lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par une des administrations européennes chargées de la recherche internationale (CA/D 19/09)

JO OEB 2009, 587

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment ses articles 33, paragraphe 2, lettre d, et 153, paragraphe 7,

sur proposition de la Présidente de l'Office européen des brevets,

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

Article premier

L'article 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant :

"Article 2
... "

Article 2

La taxe due pour la recherche européenne complémentaire effectuée pour une demande internationale pour laquelle le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office autrichien des brevets ou, conformément au protocole sur la centralisation, par l'Office espagnol des brevets et des marques, par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande, par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement ou par l'Institut nordique des brevets est réduite de 940 EUR.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} avril 2010.

Artikel 4

Es gelten folgende Übergangsbestimmungen:

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 sind die in Artikel 1 dieses Beschlusses festgesetzten neuen Beträge der Gebühren für Zahlungen verbindlich, die ab dem 1. April 2010 geleistet werden.

(2) Die neuen Beträge der Gebühr für eine internationale Recherche und der Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung sind für Patentanmeldungen verbindlich, die ab dem 1. April 2010 eingereicht werden.

(3) Wird eine Gebühr innerhalb von sechs Monaten nach dem 1. April 2010 fristgerecht entrichtet, jedoch nur in der vor dem 1. April 2010 maßgebenden Höhe, so gilt diese Gebühr als wirksam entrichtet, wenn die Differenz innerhalb von zwei Monaten nach einer entsprechenden Aufforderung durch das Europäische Patentamt beglichen wird.

(4) Artikel 2 dieses Beschlusses gilt für internationale Anmeldungen, die bis einschließlich 30. Juni 2013 eingereicht werden, wenn die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche ab dem 1. April 2010 entrichtet wird.

Artikel 5

Der Beschluss CA/D 46/07 vom 14. Dezember 2007 (ABl. EPA 1/2008, 12) wird mit Wirkung vom 1. April 2010 aufgehoben und durch diesen Beschluss ersetzt.

Geschehen zu München am
28. Oktober 2009

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Alberto CASADO CERVIÑO

Article 4

The following transitional provisions shall apply:

(1) Without prejudice to paragraph 2, the new amounts of the fees specified in Article 1 of this decision shall be binding in respect of payments made on or after 1 April 2010.

(2) The new amounts of the fee for an international search and the transmittal fee for an international application shall be binding in respect of applications filed on or after 1 April 2010.

(3) If within six months of 1 April 2010 a fee is paid in due time but only in the amount due before 1 April 2010, that fee shall be deemed to have been validly paid if the deficit is made good within two months of an invitation to that effect from the European Patent Office.

(4) Article 2 of this decision shall apply to international applications filed up to and including 30 June 2013, where the fee for the supplementary European search is paid on or after 1 April 2010.

Article 5

Decision CA/D 46/07 of 14 December 2007 (OJ EPO 1/2008, 12) shall be rescinded as from 1 April 2010 and replaced by this decision.

Done at Munich, 28 October 2009

For the Administrative Council
The Chairman

Alberto CASADO CERVIÑO

Article 4

Les dispositions transitoires suivantes sont applicables :

(1) Sans préjudice du paragraphe 2, les nouveaux montants des taxes fixés à l'article premier de la présente décision sont applicables aux paiements effectués à compter du 1^{er} avril 2010.

(2) Les nouveaux montants de la taxe de recherche internationale et de la taxe de transmission pour une demande internationale de brevet sont applicables aux demandes déposées à compter du 1^{er} avril 2010.

(3) Si, dans un délai de six mois à compter du 1^{er} avril 2010, une taxe est acquittée dans les délais, mais seulement à concurrence du montant applicable avant le 1^{er} avril 2010, la taxe concernée est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est versé dans les deux mois qui suivent une invitation à cet effet de l'Office européen des brevets.

(4) L'article 2 de la présente décision est applicable aux demandes internationales déposées jusqu'au 30 juin 2013 inclus, lorsque la taxe due pour la recherche européenne complémentaire est acquittée à compter du 1^{er} avril 2010.

Article 5

La décision CA/D 46/07 du 14 décembre 2007 (JO OEB 1/2008, 12) est annulée avec effet à compter du 1^{er} avril 2010 et remplacée par la présente décision.

Fait à Munich, le 28 octobre 2009

Par le Conseil d'administration
Le Président

Alberto CASADO CERVIÑO

Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009 zur Herabsetzung der Gebühr für die ergänzende europäische Recherche, wenn ein vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom Österreichischen Patentamt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt, vom Spanischen Patent- und Markenamt oder vom Nordischen Patentinstitut erstellter ergänzender internationaler Recherchenbericht vorliegt (CA/D 12/09)

ABI. EPA 2009, 595

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patent-übereinkommen, insbesondere auf Artikel 153 Absatz 7,

auf Vorschlag der Präsidentin des Europäischen Patentamts,

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) Die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche zu einer internationalen Anmeldung, für die ein ergänzender internationaler Recherchenbericht vom Österreichischen Patentamt oder gemäß dem Zentralisierungsprotokoll vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom Schwedischen Patent- und Registrieramt, vom Spanischen Patent- und Markenamt oder vom Nordischen Patentinstitut erstellt worden ist, wird um 940 EUR herabgesetzt.

(2) Wird eine in Absatz 1 vorgesehene Herabsetzung gewährt, so entspricht der Höchstbetrag, um den die Gebühr für die ergänzende europäische Recherche herabgesetzt wird, dem Betrag der Herabsetzung, die auf der Grundlage eines einzigen von einer der in Absatz 1 genannten Behörden erstellten internationalen oder ergänzenden internationalen Recherchenberichts gewährt wird.

Decision of the Administrative Council of 28 October 2009 reducing the fee for the supplementary European search where a supplementary international search report was drawn up by the Austrian Patent Office, the National Board of Patents and Registration of Finland, the Spanish Patent and Trademark Office, the Swedish Patent and Registration Office or the Nordic Patent Institute (CA/D 12/09)

OJ EPO 2009, 595

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 153(7) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

(1) The fee for a supplementary European search on an international application for which a supplementary international search report was drawn up by the Austrian Patent Office or, in accordance with the Protocol on Centralisation, by the National Board of Patents and Registration of Finland, the Spanish Patent and Trademark Office, the Swedish Patent and Registration Office or the Nordic Patent Institute shall be reduced by EUR 940.

(2) If a reduction is granted as provided in the first paragraph, the maximum amount of the reduction in the fee for a supplementary European search is equal to the reduction granted on the basis of a single international or supplementary international search report drawn up by one of the authorities mentioned in the first paragraph.

Décision du Conseil d'administration du 28 octobre 2009 réduisant la taxe due pour la recherche européenne complémentaire lorsqu'un rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'Office autrichien des brevets, par l'Office espagnol des brevets et des marques, par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande, par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement ou par l'Institut nordique des brevets (CA/D 12/09)

JO OEB 2009, 595

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 153, paragraphe 7,

sur proposition de la Présidente de l'Office européen des brevets,

DECIDE :

Article premier

(1) La taxe due pour la recherche européenne complémentaire effectuée pour une demande internationale pour laquelle un rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'Office autrichien des brevets ou, conformément au protocole sur la centralisation, par l'Office espagnol des brevets et des marques, par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande, par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement ou par l'Institut nordique des brevets est réduite de 940 EUR.

(2) Si une réduction est accordée conformément au paragraphe 1, le montant maximal de la réduction de la taxe due pour la recherche européenne complémentaire équivaut à la réduction accordée sur la base d'un seul rapport de recherche internationale ou de recherche internationale supplémentaire établi par l'une des administrations mentionnées au paragraphe 1.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2010 in Kraft und gilt für internationale Anmeldungen, die bis einschließlich 30. Juni 2013 eingereicht werden, wenn die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche ab dem 1. Juli 2010 entrichtet wird.

Artikel 3

Der Beschluss CA/D 41/07 vom 25. Oktober 2007 (ABI. EPA 12/2007, 642) mit Ausnahme seines Artikels 1 wird mit Wirkung vom 1. April 2010 aufgehoben.

Geschehen zu München am
28. Oktober 2009

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Alberto CASADO CERVIÑO

Article 2

This decision shall enter into force on 1 July 2010 and shall apply to international applications filed up to and including 30 June 2013, where the fee for the supplementary European search is paid on or after 1 July 2010.

Article 3

Decision CA/D 41/07 of 25 October 2007, excepting its Article 1 (OJ EPO 12/2007, 642), shall be rescinded as from 1 April 2010.

Done at Munich, 28 October 2009

For the Administrative Council
The Chairman

Alberto CASADO CERVIÑO

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 2010 et s'applique aux demandes internationales qui sont déposées jusqu'au 30 juin 2013 inclus, lorsque la taxe due pour la recherche européenne complémentaire est acquittée à compter du 1^{er} juillet 2010.

Article 3

La décision CA/D 41/07 du 25 octobre 2007 (JO OEB 12/2007, 642), à l'exception de son article premier, est annulée avec effet à compter du 1^{er} avril 2010.

Fait à Munich, le 28 octobre 2009

Par le Conseil d'administration
Le Président

Alberto CASADO CERVIÑO

Beschluss des Verwaltungsrats vom 27. Oktober 2005 betreffend Fälle, in denen die Gebühr für die ergänzende europäische Recherche herabgesetzt wird

ABI. EPA 2005, 548

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patent-übereinkommen, insbesondere auf Artikel 157 Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 4,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche zu einer internationalen Anmeldung, für die der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Amt für geistiges Eigentum der Republik Korea, vom Chinesischen Amt für geistiges Eigentum, vom Föderalen Dienst für geistiges Eigentum, Patente und Marken (Russische Föderation) oder vom australischen Patentamt erstellt wird, wird um 190 EUR herabgesetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2005 in Kraft. Er gilt für alle ab dem 1. Juli 2005 eingereichten internationalen Anmeldungen.

Die Beschlüsse vom 14. September 1979 (ABI. EPA 1979, 368), 11. Dezember 1980 (ABI. EPA 1981, 5), 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 6) und 8. Juni 2000 (ABI. EPA 2000, 321) werden für alle ab dem 1. Juli 2005 eingereichten internationalen Anmeldungen aufgehoben.

Geschehen zu München am 27. Oktober 2005

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

Decision of the Administrative Council of 27 October 2005 concerning cases where the search fee for the supplementary European search is to be reduced

OJ EPO 2005, 548

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 157, paragraphs 3(b) and 4, thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The search fee for a supplementary European search on an international application for which the international search report is drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Korean Intellectual Property Office, the Chinese Intellectual Property Office, the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Russian Federation) or the Australian Patent Office shall be reduced by EUR 190.

Article 2

This decision shall enter into force on 27 October 2005. It shall apply to all international applications filed on or after 1 July 2005.

The decisions of 14 September 1979 (OJ EPO 1979, 368), 11 December 1980 (OJ EPO 1981, 5), 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 6) and 8 June 2000 (OJ EPO 2000, 321) are rescinded in respect of all international applications filed on or after 1 July 2005.

Done at Munich, 27 October 2005

For the Administrative Council
The Chairman

Roland GROSSENBACHER

Décision du Conseil d'administration du 27 octobre 2005 relative aux cas dans lesquels la taxe due pour la recherche européenne complémentaire est réduite

JO OEB 2005, 548

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 157, paragraphe 3, lettre b, et paragraphe 4,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

Article premier

La taxe due pour une recherche européenne complémentaire effectuée pour une demande internationale pour laquelle le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office des brevets du Japon, l'Office coréen de la propriété intellectuelle, l'Office chinois de la propriété intellectuelle, l'Agence de la Fédération de Russie pour la propriété intellectuelle, les brevets et les marques, ou l'Office australien des brevets est réduite de 190 EUR.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 27 octobre 2005. Elle s'applique à toutes les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} juillet 2005.

Les décisions en date du 14 septembre 1979 (JO OEB 1979, 368), du 11 décembre 1980 (JO OEB 1981, 5), du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 6) et du 8 juin 2000 (JO OEB 2000, 321) sont rapportées pour toutes les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} juillet 2005.

Fait à Munich, le 27 octobre 2005

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER

N. Gebühren

N. Fees

N. Taxes

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 24. März 2010 über die Rückerstattung der Recherchegebühr gemäß Artikel 9 (2) der Gebührenordnung

ABI. EPA 2010, 338

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts,

gestützt auf Artikel 9 (2) der Gebührenordnung,

beschließt:

**Artikel 1
Rückerstattungsbeträge**

Stützt sich ein europäischer Recherchenbericht oder ein ergänzender europäischer Recherchenbericht auf einen vom EPA erstellten früheren Recherchenbericht

- für eine Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder
- für eine frühere Anmeldung im Sinne des Artikels 76 EPÜ oder
- für eine ursprüngliche Anmeldung im Sinne der Regel 17 EPÜ,

so wird die für die Recherche für die anhängige europäische Patentanmeldung gezahlte Recherchegebühr in folgendem Umfang zurückerstattet:

Decision of the President of the European Patent Office dated 24 March 2010 concerning the refund of the search fee under Article 9(2) of the Rules relating to Fees

OJ EPO 2010, 338

The President of the European Patent Office,

having regard to Article 9(2) of the Rules relating to Fees,

has decided as follows:

**Article 1
Refundable amounts**

Where the European search report or the supplementary European search report is based on an earlier search report prepared by the Office on

- an application whose priority is claimed, or
- an earlier application within the meaning of Article 76 EPC, or
- an original application within the meaning of Rule 17 EPC,

the search fee paid for the search on the pending European patent application shall be refunded as follows:

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 24 mars 2010, relative au remboursement de la taxe de recherche au titre de l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes

JO OEB 2010, 338

La Présidente de l'Office européen des brevets,

vu l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes,

décide :

**Article premier
Montants remboursables**

Lorsque le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne s'appuie sur un rapport de recherche antérieure établi par l'Office pour :

- une demande dont la priorité est revendiquée, ou
- une demande antérieure au sens de l'article 76 CBE, ou
- une demande initiale au sens de la règle 17 CBE,

la taxe de recherche acquittée pour la recherche relative à la demande de brevet européen pendante est remboursée comme suit :

Art der früheren Recherche	Type of earlier search	Type de recherche antérieure	Verwertbarkeit für die spätere Recherche	Erstattung (prozentualer Anteil der für die spätere Recherche gezahlten Gebühr)
			Level of benefit for current search	Refund (expressed as percentage of fee paid for current search)
			Utilisation pour la recherche en cours	Remboursement (en pourcentage de la taxe acquittée pour la recherche en cours)
1. Recherchen mit schriftlichem Bescheid	Searches with written opinion	Recherches avec opinion écrite		
1.1 europäische Recherche (Art. 92 EPÜ) für eine ab 1. Juli 2005 eingereichte europäische Patentanmeldung	European search (Art. 92 EPC) on a European patent application filed on or after 1 July 2005	Recherche européenne (art. 92 CBE) effectuée pour une demande de brevet européen déposée à compter du 1 ^{er} juillet 2005	vollständig full integrale teilweise partial partielle	100% 25%
1.2a) internationale Recherche (Art. 15 (1) PCT) für eine ab 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldung	International search (Art. 15(1) PCT) on an international application filed on or after 1 January 2004	Recherche internationale (art. 15.1) PCT) effectuée pour une demande internationale déposée à compter du 1 ^{er} janvier 2004		
1.2b) ergänzende internationale Recherche (Regel 45bis PCT)	Supplementary international search (Rule 45bis PCT)	Recherche internationale supplémentaire (règle 45bis PCT)	vollständig full integrale teilweise partial partielle	84% 21%
1.2c) für ein nationales Amt (BE ¹ , CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL ¹ , TR) durchgeführte Recherche für eine nationale Anmeldung	Search made on behalf of a national office on a national application (BE ¹ , CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL ¹ , TR)	Recherche effectuée pour le compte d'un office national pour une demande nationale (BE ¹ , CY, FR, GR, IT, LU, MT, NL ¹ , TR)		
2. Recherchen ohne schriftlichen Bescheid	Searches without written opinion	Recherches sans opinion écrite		
2a) europäische Recherche (Art. 92 EPÜ) für eine vor dem 1. Juli 2005 eingereichte europäische Patentanmeldung	European search (Art. 92 EPC) on a European patent application filed before 1 July 2005	Recherche européenne (art. 92 CBE) effectuée pour une demande de brevet européen déposée avant le 1 ^{er} juillet 2005		
2b) internationale Recherche (Art. 15 (1) PCT) für eine vor dem 1. Januar 2004 eingereichte internationale Anmeldung	International search (Art. 15(1) PCT) on an international application filed before 1 January 2004	Recherche internationale (art. 15.1) PCT) effectuée pour une demande internationale déposée avant le 1 ^{er} janvier 2004	vollständig full integrale teilweise partial partielle	70% 17,5%
2c) Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) PCT)	International-type search (Art. 15(5) PCT)	Recherche de type international (art. 15.5) PCT)		
2d) Standardrecherche	Standard search	Recherche standard		
2e) für ein nationales Amt (BE, CY ² , FR, GR ² , LU, NL, TR) durchgeführte Recherche für eine nationale Anmeldung	Search made on behalf of a national office on a national application (BE, CY ² , FR, GR ² , LU, NL, TR)	Recherche effectuée pour le compte d'un office national pour une demande nationale (BE, CY ² , FR, GR ² , LU, NL, TR)		

Artikel 2 Höhe der Rückerstattung

Kann das EPA den früheren Recherchenbericht vollständig verwerten, so nimmt es, wie in Artikel 1 angegeben, eine vollständige Rückerstattung vor.

¹ Einschließlich unter bestimmte Arbeitsabkommen fallende Recherchen internationaler Art.

² Gilt nur für Recherchenanträge zu nach dem 1. Januar 2009 an das EPA übermittelten nationalen Anmeldungen.

Article 2 Refund level

If the EPO can make full use of the earlier search report, it shall make a full refund as indicated in Article 1.

¹ Includes international-type searches covered by a specific working agreement.

² Applies only to search requests in respect of national applications transmitted to the EPO after 1 January 2009.

Article 2 Niveau de remboursement

Si l'OEB peut utiliser intégralement le rapport de recherche antérieure, il effectue un remboursement intégral selon les modalités visées à l'article premier.

¹ Y compris les recherches de type international faisant l'objet d'un accord de travail spécifique.

² Ne s'applique qu'aux demandes de recherche relatives à des demandes nationales transmises à l'OEB après le 1^{er} janvier 2009.

Kann das EPA den früheren Recherchenbericht teilweise verwerten, so nimmt es, wie in Artikel 1 angegeben, eine teilweise Rückerstattung vor.

Artikel 3
Kriterien für die Rückerstattung und Rückerstattungsverfahren

Die Kriterien für die Höhe der Rückerstattung (vollständige oder teilweise Verwertbarkeit des früheren Recherchenberichts) und das Rückerstattungsverfahren richten sich nach der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Januar 2009 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABI. EPA 2009, 99).

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2010 in Kraft und ist auf alle europäischen Patentanmeldungen anzuwenden, für die die europäische oder die ergänzende europäische Recherche an oder nach diesem Tag abgeschlossen wird.

Er ersetzt den Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 2008 (ABI. EPA 2009, 96).

Geschehen zu München am
24. März 2010

Alison BRIMELOW
Präsidentin

If the EPO can make partial use of the earlier search report, it shall make a partial refund as indicated in Article 1.

Article 3
Criteria for refund and refund procedure

The criteria determining the applicable refund level (full or partial use of the earlier search report) and the refund procedure shall be governed by the notice from the European Patent Office dated 9 January 2009 concerning the criteria for refund of search fees (OJ EPO 2009, 99).

Article 4
Entry into force

This decision shall enter into force on 1 July 2010 and shall apply to all European patent applications in respect of which the European or supplementary European search is completed on or after that date.

It replaces the decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 2008 (OJ EPO 2009, 96).

Done at Munich, 24 March 2010

Alison BRIMELOW
President

Si l'OEB peut utiliser partiellement le rapport de recherche antérieure, il effectue un remboursement partiel selon les modalités visées à l'article premier.

Article 3
Critères et procédure de remboursement

Les critères servant à déterminer le niveau de remboursement applicable (utilisation intégrale ou partielle du rapport de recherche antérieure) et la procédure de remboursement sont régis par le Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche (JO OEB 2009, 99).

Article 4
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 2010 et est applicable à toutes les demandes de brevet européen à l'égard desquelles la recherche européenne ou la recherche européenne complémentaire est achevée à compter de cette date.

Elle remplace la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets en date du 22 décembre 2008 (JO OEB 2009, 96).

Fait à Munich, le 24 mars 2010

Alison BRIMELOW
Présidente

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Januar 2009 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren

ABI. EPA 2009, 99

1. In Fällen, in denen das EPA einen von ihm erstellten früheren Recherchenbericht **vollständig oder teilweise verwerten** kann, erfolgt eine Rückerstattung der Recherchegebühr

– nach Artikel 9 (2) der Gebührenordnung¹ in Verbindung mit einem gemäß dieser Vorschrift gefassten Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts² sowie

– nach Artikel 5 (2) i) in Verbindung mit Anhang C Teil II (3) der Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Büro der WIPO nach dem PCT³ und einer Mitteilung des EPA an das Internationale Büro auf der Grundlage eines Beschlusses der Präsidentin des Europäischen Patentamts⁴.

2. Die Kriterien dafür, in welcher Höhe die Rückerstattung gewährt wird, lauten wie folgt:

2.1 Die "vollständige Rückerstattung" wird gewährt, wenn das EPA bei der Erstellung des europäischen oder des internationalen Recherchenberichts den früheren Recherchenbericht vollständig verwerten kann.

Das wäre insbesondere der Fall, wenn die Ansprüche der früheren und der späteren Anmeldung identisch sind oder die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch

a) Streichung alternativer Merkmale aus einem unabhängigen Anspruch oder

¹ Beilage zum ABI. EPA 2/2009.

² ABI. EPA 2009, 96.

³ ABI. EPA 2007, 617.

⁴ ABI. EPA 2009, 114.

Notice from the European Patent Office dated 9 January 2009 concerning the criteria for refund of search fees

OJ EPO 2009, 99

1. Where the EPO can make **full or partial use** of a search report it has drawn up earlier, a refund of the search fee is provided for

– in Article 9(2) of the Rules relating to Fees¹ in conjunction with a decision of the President of the European Patent Office under that provision², and

– in Article 5(2)(i) in conjunction with Annex C, Part II(3), of the Agreement under the PCT between the EPO and the International Bureau of WIPO³ and a communication from the EPO to the International Bureau, based on a decision of the President of the European Patent Office⁴.

2. The criteria determining the applicable refund level are as follows:

2.1. The "full refund" level will apply where the EPO can make full use of the earlier search report for drawing up the European or international search report.

This would occur, in particular, where the claims of the earlier and the later application are identical or where the claims of the later application are limited with respect to those of the earlier application, this limitation being due to

(a) the deletion of alternative features from an independent claim or

¹ Supplement to OJ EPO 2/2009.

² OJ EPO 2009, 96.

³ OJ EPO 2007, 617.

⁴ OJ EPO 2009, 114.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2009, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche

JO OEB 2009, 99

1. Lorsque l'OEB peut utiliser (**intégralement ou partiellement**) un rapport de recherche qu'il a établi antérieurement, le remboursement de la taxe de recherche est prévu

– à l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes¹ ensemble une décision de la Présidente de l'Office européen des brevets en vertu de cette disposition², et

– à l'article 5 2) i) ensemble l'annexe C, partie II 3) de l'accord au titre du PCT entre l'OEB et le Bureau international de l'OMPI³ et une communication adressée par l'OEB au Bureau international, sur la base d'une décision de la Présidente de l'Office européen des brevets⁴.

2. Les critères servant à déterminer le niveau de remboursement applicable sont les suivants :

2.1 Le niveau de "remboursement intégral" s'applique lorsque l'OEB peut utiliser intégralement le rapport de recherche antérieure pour établir le rapport de recherche européenne ou internationale.

Tel serait notamment le cas lorsque les revendications de la demande initiale et de la demande ultérieure sont identiques ou que les revendications de la demande ultérieure sont limitées par rapport à celles de la demande initiale, et ce par :

a) la suppression de caractéristiques alternatives d'une revendication indépendante, ou

¹ Supplément au JO OEB 2/2009.

² JO OEB 2009, 96.

³ JO OEB 2007, 617.

⁴ JO OEB 2009, 114.

b) Aufnahme eines oder mehrerer beschränkender Merkmale in einen oder mehrere unabhängige Ansprüche der späteren Anmeldung, wobei die beschränkenden Merkmale in der früheren Anmeldung alle in einem abhängigen Anspruch enthalten waren, der sich auf diesen unabhängigen Anspruch bezieht.

(b) the introduction of one or more limiting features into one or more of the independent claims of the later application where the limiting feature(s) was/were all contained in a dependent claim referring back to said independent claim(s) in the earlier application.

b) l'introduction d'une ou de plusieurs caractéristiques restrictives dans une ou plusieurs revendications indépendantes de la demande ultérieure, lorsque la ou les caractéristiques restrictives était/étaient toutes contenues dans une revendication dépendante renvoyant à cette ou à ces revendications indépendantes dans la demande initiale.

2.2 Die "teilweise Rückerstattung" wird gewährt, wenn das EPA bei der Erstellung des europäischen oder des internationalen Recherchenberichts den früheren Recherchenbericht teilweise verwerten kann.

2.2. The "partial refund" level will apply where the EPO can make partial use of the earlier search report for drawing up the European or international search report.

2.2 Le niveau de "remboursement partiel" s'applique lorsque l'OEB peut utiliser partiellement le rapport de recherche antérieure pour établir le rapport de recherche européenne ou internationale.

Das wäre insbesondere der Fall, wenn a) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung weiter gefasst wurden und diese Erweiterung eine weitere Verallgemeinerung derselben Erfindung darstellt, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder

This would occur, in particular, where (a) the claims of the later application are broader than those of the earlier application, this broadening representing a further generalisation of the same invention as that searched in the earlier application, or

Tel serait notamment le cas : a) lorsque les revendications de la demande ultérieure sont plus larges que celles de la demande initiale et que cette extension constitue une généralisation de la même invention que celle ayant fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou

b) die Ansprüche der späteren Anmeldung gegenüber denen der früheren Anmeldung beschränkt wurden, und zwar durch ein beschränkendes Merkmal, das in der früheren Anmeldung nicht offenbart ist, sich aber auf dieselbe Erfindung bezieht, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war.

(b) the claims of the later application are limited with respect to those of the earlier application, due to a limiting feature not disclosed in the earlier application but relating to the same invention as that searched in the earlier application.

b) lorsque les revendications de la demande ultérieure ont été limitées par rapport à celles de la demande initiale, par une caractéristique restrictive qui n'est pas exposée dans la demande initiale mais qui porte sur la même invention que celle ayant fait l'objet de la recherche pour la demande initiale.

Die unter Nummer 2.1 und 2.2 genannten Beispiele sollen die am häufigsten vorkommenden Fälle einer Rückerstattung illustrieren, sind jedoch nicht erschöpfend.

The cases referred to under points 2.1 and 2.2 are intended to illustrate the most common situations but are not to be considered exhaustive.

Les cas cités aux points 2.1 et 2.2 visent à illustrer les situations les plus courantes mais ne sauraient être exhaustifs.

2.3 Keine Rückerstattung wird gewährt, wenn

2.3. No refund will be due

2.3. Aucun remboursement n'est dû :

a) der in der späteren Anmeldung beanspruchte Gegenstand eine andere Erfindung darstellt als die, die Gegenstand der Recherche für die frühere Anmeldung war, oder

(a) where the subject-matter claimed in the later application represents an invention different from that searched in the earlier application, or

a) lorsque l'objet revendiqué dans la demande ultérieure constitue une invention différente de celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou

b) die rechtlichen Voraussetzungen für die Rückerstattung nicht erfüllt sind, beispielsweise wenn die Priorität der früheren Anmeldung nicht beansprucht wird.

(b) the legal requirements for a refund are not fulfilled, for example where the priority of the earlier application is not claimed.

b) lorsque les conditions juridiques pour un remboursement ne sont pas remplies, par exemple lorsque la priorité de la demande initiale n'est pas revendiquée.

3. Zu gegebener Zeit nach Übermittlung des europäischen oder des internationalen Recherchenberichts teilt das EPA dem Anmelder den Rückerstattungsbeitrag mit und nimmt die Rückerstattung vor.

4. Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilungen vom 1. Juli 2005 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren (ABI. EPA 2005, 433) und vom 31. Januar 2008 über die Kriterien für die Rückerstattung von Recherchegebühren durch das EPA als Internationale Recherchenbehörde (ABI. EPA 2008, 200).

3. In due course after mailing the European or international search report, the EPO will make the refund after informing the applicant of the amount.

4. This notice replaces those dated 1 July 2005 concerning the criteria for refund of search fees (OJ EPO 2005, 433) and 31 January 2008 concerning the criteria for refund of search fees by the EPO acting as International Searching Authority (OJ EPO 2008, 200).

3. Après avoir envoyé le rapport de recherche européenne ou internationale, l'OEB effectuera en temps utile le remboursement, dont il aura préalablement communiqué le montant au demandeur.

4. Le présent communiqué remplace le Communiqué en date du 1^{er} juillet 2005 relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche (JO OEB 2005, 433) et le Communiqué en date du 31 janvier 2008 relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche par l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (JO OEB 2008, 200).

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009

ABI. EPA 2009, 118

1. Einführung

Am 1. April 2009 tritt gemäß folgenden Beschlüssen des Verwaltungsrats eine neue Gebührenstruktur in Kraft:

– CA/D 15/07 vom 14. Dezember 2007 zur Änderung der Gebührenordnung (ABI. EPA 2008, 10)

– CA/D 4/08 vom 21. Oktober 2008 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (ABI. EPA 2008, 513)

– CA/D 5/08 vom 9. Dezember 2008 zur Änderung der Gebührenordnung (ABI. EPA 2009, 7)

Eine konsolidierte Fassung der ab 1. April 2009 geltenden Gebührenordnung (GebO) ist in der **Beilage zum ABI. EPA 2/2009** veröffentlicht.

Die Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (Anhang A.1 zu den Vorschriften über das laufende Konto) (Beilage zum ABI. EPA 3/2009) und das Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA (Beilage zum ABI. EPA 2/2009) werden mit Wirkung vom 1. April 2009 entsprechend geändert.

2. Wirksamwerden; Übergangsbestimmungen

Die unter den Nummern 3.1 bis 3.4 beschriebenen Aspekte der neuen Gebührenstruktur (zwei Stufen von Anspruchsgebühren, Zusatzgebühr bei der Anmeldung, pauschale Benennungsgebühr und pauschale Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr) gelten für **europäische Patentanmeldungen** einschließlich europäischer Teilanmeldungen und neuer Anmeldungen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ, die **ab dem 1. April 2009** eingereicht werden¹, und für **internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die regionale Phase eintreten**.

¹ Für Teilanmeldungen und neue europäische Patentanmeldungen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ ist nicht der Anmeldetag der früheren Anmeldung, sondern der Tag ihres Eingangs beim EPA maßgeblich.

Notice from the European Patent Office dated 26 January 2009 concerning the 2009 fee structure

OJ EPO 2009, 118

1. Introduction

On 1 April 2009 a new fee structure enters into force in accordance with the following three decisions of the Administrative Council:

– CA/D 15/07 of 14 December 2007 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 2008, 10)

– CA/D 4/08 of 21 October 2008 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention (OJ EPO 2008, 513)

– CA/D 5/08 of 9 December 2008 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 2009, 7)

A consolidated version of the Rules relating to Fees (RFees) applicable as from 1 April 2009 is published in the **Supplement to OJ EPO 2/2009**.

The Arrangements for the automatic debiting procedure (Annex A.1 to the Arrangements for deposit accounts) (Supplement to OJ EPO 3/2009) and the Schedule of fees and expenses of the EPO (Supplement to OJ EPO 2/2009) are being revised accordingly with effect from 1 April 2009.

2. Commencement; transitional arrangements

Those aspects of the new fee structure described under points 3.1 to 3.4 below (two-tier structure of claims fees, additional fee on filing, flat designation fee, flat fee for grant and publication) apply to **European patent applications**, including European divisional applications and new applications under Article 61(1)(b) EPC, filed¹ **on or after 1 April 2009** and to **international applications entering the regional phase on or after that date**.

¹ For divisional applications and new European patent applications under Article 61(1)(b) EPC, the relevant date is that of receipt at the EPO rather than the filing date of the earlier application.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009

JO OEB 2009, 118

1. Introduction

Une restructuration des taxes entrera en vigueur le 1^{er} avril 2009, conformément aux trois décisions suivantes du Conseil d'administration :

– CA/D 15/07 du 14 décembre 2007 modifiant le règlement relatif aux taxes (JO OEB 2008, 10)

– CA/D 4/08 du 21 octobre 2008 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (JO OEB 2008, 513)

– CA/D 5/08 du 9 décembre 2008 modifiant le règlement relatif aux taxes (JO OEB 2009, 7).

Une version consolidée du Règlement relatif aux taxes (RRT) applicable à compter du 1^{er} avril 2009 est publiée dans le **supplément au JO OEB 2/2009**.

La réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (Annexe A.1 à la réglementation applicable aux comptes courants) (supplément au JO OEB 3/2009) et le barème des taxes et redevances de l'OEB (supplément au JO OEB 2/2009) sont révisés en conséquence avec effet à compter du 1^{er} avril 2009.

2. Entrée en vigueur ; dispositions transitoires

Les aspects de la restructuration des taxes décrits aux points 3.1 à 3.4 ci-dessous (structure des taxes de revendication à deux niveaux, taxe additionnelle due lors du dépôt, taxe forfaitaire de désignation, taxe forfaitaire de délivrance et de publication) s'appliquent **aux demandes de brevet européen**, y compris aux demandes divisionnaires européennes et aux nouvelles demandes selon l'article 61(1)(b) CBE, qui sont déposées¹ **à compter du 1^{er} avril 2009**, ainsi qu'**aux demandes internationales entrant dans la phase régionale à compter de cette date**.

¹ Pour les demandes divisionnaires et les nouvelles demandes de brevet européen selon l'article 61(1)(b) CBE, la date pertinente est la date de réception à l'OEB et non la date de dépôt de la demande antérieure.

Für **vor dem 1. April 2009** eingereichte europäische Patentanmeldungen und in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen gilt weiterhin die alte Gebührenstruktur, d. h. die einschlägigen Vorschriften der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung in der bis 31. März 2009 geltenden Fassung.²

Die Verkürzung des Zeitraums für die Vorauszahlung europäischer Jahresgebühren (s. Nr. 3.5) gilt ab 1. April 2009 für **alle** Anmeldungen.

Besondere Übergangsbestimmungen für in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen sind unter Nummer 4 aufgeführt und Informationen zur Zahlungsart und zum Zahlungstag unter Nummer 5.

Die nachstehenden Gebührenbeträge gelten bis auf Weiteres.

3. Änderungen infolge der neuen Gebührenstruktur

Wie das EPA festgestellt hat, sind europäische Patentanmeldungen und in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen in den letzten Jahren deutlich länger und komplexer geworden. Mit der Einführung eines neuen Systems der zweistufigen Anspruchsgebühren und einer Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr, wenn die Anmeldung mehr als 35 Seiten umfasst, soll nun ein größerer Teil der Kosten für die Bearbeitung und Prüfung solcher Anmeldungen auf die Anmelder umgelegt und gleichzeitig ein Anreiz für sie geschaffen werden, die Länge der Anmeldungen und die Zahl der Ansprüche zu verringern.

European patent applications filed and international applications entering the regional phase **before 1 April 2009** remain subject to the old fee structure, and so for these applications the relevant provisions of the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees as in force until 31 March 2009 will continue to apply².

The reduction in the period for advance payment of European renewal fees (point 3.5 below) applies to **all** applications from 1 April 2009.

For special transitional arrangements for international applications entering the regional phase, see point 4 below; for information on methods and date of payment, see point 5 below.

The fee amounts indicated below apply until further notice.

3. Changes introduced by the new fee structure

In recent years the EPO has noted a significant increase in the length and complexity of European patent applications and international applications entering the regional phase. A new two-tier system of claims fees, and an additional fee forming part of the filing fee for applications comprising more than thirty-five pages, are being introduced in order to shift more of the cost of processing and examining such applications to applicants and at the same time to give them an incentive to reduce the length of applications and the number of claims.

Les demandes de brevet européen déposées **avant le 1^{er} avril 2009** et les demandes internationales entrant dans la phase régionale avant cette date restent soumises à l'ancienne structure des taxes, de sorte que pour ces demandes, les dispositions pertinentes du règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes en vigueur jusqu'au 31 mars 2009 continuent de s'appliquer².

La réduction de la période pendant laquelle les taxes annuelles européennes peuvent être payées d'avance (cf. point 3.5 ci-dessous) s'applique à **toutes** les demandes à compter du 1^{er} avril 2009.

Concernant les dispositions transitoires spéciales applicables aux demandes internationales entrant dans la phase régionale, voir le point 4 ci-dessous ; pour toute information sur les modes de paiement et la date de paiement, voir le point 5 ci-dessous.

Les montants des taxes indiqués ci-après s'appliquent jusqu'à nouvel ordre.

3. Changements introduits par la restructuration des taxes

L'OEB a constaté que les demandes de brevet européen et les demandes internationales entrant dans la phase régionale étaient devenues beaucoup plus volumineuses et complexes au cours des dernières années. Un nouveau système de taxes de revendication à deux niveaux, et une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt pour les demandes comportant plus de trente-cinq pages sont introduits afin de transférer une plus grande partie des coûts de traitement et d'examen de ces demandes aux demandeurs et d'inciter en même temps ces derniers à réduire la longueur des demandes et le nombre des revendications.

² Die Regeln 38, 39, 160, 17 (3), 36 (4), 71 (8) und 159 (1) d) EPÜ sowie Artikel 2 Nummern 3, 3a, 7, 8 und 15 GebO in der bis 31. März 2009 geltenden Fassung. Das ab 1. April 2009 geltende überarbeitete Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA (Beilage zum ABl. EPA 2/2009) weist sowohl die nach der alten als auch die nach der neuen Gebührenstruktur zu entrichtenden Gebühren aus.

² Rules 38, 39, 160, 17(3), 36(4), 71(8) and 159(1)(d) EPC, and Article 2, items 3, 3a, 7, 8 and 15, RFees as in force until 31 March 2009. The revised Schedule of fees and expenses applicable from 1 April 2009 (Supplement to OJ EPO 2/2009) sets out the fees payable under both the new and the old fee structures.

² Règles 38, 39, 160, 17(3), 36(4), 71(8) et 159(1)d) CBE et article 2, points 3, 3bis, 7, 8 et 15 RRT, dans le texte en vigueur jusqu'au 31 mars 2009. Le barème révisé des taxes et frais, applicable à compter du 1^{er} avril 2009 (supplément au JO OEB 2/2009) expose les taxes exigibles au titre de la nouvelle et de l'ancienne structure des taxes.

3.1 System der zweistufigen Anspruchsgebühren

Seit 1. April 2008 ist für europäische Patentanmeldungen mit mehr als 15 Ansprüchen eine Anspruchsgebühr von 200 EUR für den 16. und jeden weiteren Anspruch zu entrichten (R. 45 (1), 162 (1) und 71 (6) EPÜ³). Dieser Gebührenbetrag gilt auch weiterhin für vor dem 1. April 2009 eingereichte europäische Patentanmeldungen und in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen.

Für ab dem 1. April 2009 eingereichte europäische Patentanmeldungen und in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen gelten folgende Anspruchsgebühren:

– für jeden Anspruch ab dem **16.** und bis zum **50.:** **200 EUR**

– für den **51.** und **jeden weiteren** Anspruch: **500 EUR**

3.2 Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr für Anmeldungen mit mehr als 35 Seiten

Nach der neuen Gebührenstruktur setzt sich die Anmeldegebühr aus einer "Grundgebühr" (jetziger Art. 2.1 GebO) und einer Zusatzgebühr von **12 EUR** pro Seite für die 36. und jede weitere Seite der Anmeldung (Art. 2.1a GebO⁴) zusammen.

Es wurden folgende neue Gebühren-codes eingeführt:
501 Zusatzgebühr für eine europäische Patentanmeldung
520 Zusatzgebühr für eine in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldung

³ Siehe Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 2/08 vom 6. März 2008 (ABI. EPA 2008, 124).

⁴ In der mit dem Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 15/07 vom 14. Dezember 2007 (ABI. EPA 2008, 10) eingeführten und mit dem Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 5/08 vom 9. Dezember 2008 (ABI. EPA 2009, 7) geänderten Fassung. Die Zusatzgebühr gilt als Teil der Anmeldegebühr für ab 1. April 2009 eingereichte europäische Patentanmeldungen und in die europäische Phase eintretende internationale Anmeldungen.

3.1 Two-tier system of claims fees

Since 1 April 2008, if a European patent application comprises more than 15 claims, a claims fee of EUR 200 has been payable for the 16th and each subsequent claim (Rules 45(1), 162(1), 71(6) EPC³). This fee amount continues to apply on or after 1 April 2009 to European patent applications which are filed, and to international applications which enter the regional phase, before that date.

For European patent applications filed and international applications entering the regional phase on or after 1 April 2009, the following amounts apply for claims fees:

– for each claim from the **16th** to the **50th:** **EUR 200**

– for the **51st** and **each subsequent** claim: **EUR 500**

3.2 Additional fee as part of the filing fee for applications with pages in excess of thirty-five

Under the new structure, the filing fee is composed of a "basic" fee (existing Article 2.1 RFees) and an additional fee of EUR 12 per page for the 36th and each subsequent page of the application (Article 2.1a RFees⁴).

The following new fee codes have been introduced:
501 Additional fee for a European patent application
520 Additional fee for an international application entering the regional phase

³ See decision CA/D 2/08 of the Administrative Council of 6 March 2008 (OJ EPO 2008, 124).

⁴ As inserted by Administrative Council decision CA/D 15/07 of 14 December 2007 (OJ EPO 2008, 10) and amended by Administrative Council decision CA/D 5/08 of 9 December 2008 (OJ EPO 2009, 7). The additional fee applies as part of the filing fee to both European patent applications filed and international applications entering the regional phase on or after 1 April 2009.

3.1 Système de taxes de revendication à deux niveaux

Depuis le 1^{er} avril 2008, si une demande de brevet européen comprend plus de 15 revendications, une taxe de revendication de 200 EUR est exigible pour chaque revendication à partir de la 16^e (règles 45(1), 162(1), 71(6) CBE³). Ce montant continue de s'appliquer, à compter du 1^{er} avril 2009, aux demandes de brevet européen déposées et aux demandes internationales entrant dans la phase régionale avant cette date.

En ce qui concerne les demandes de brevet européen déposées à compter du 1^{er} avril 2009 et les demandes internationales entrant dans la phase régionale à compter de cette date, les montants qui s'appliquent pour les taxes de revendication sont les suivants :

– pour chaque revendication à partir de la **16^e** et jusqu'à la **50^e** : **200 EUR**

– pour **chaque** revendication à **partir de la 51^e** : **500 EUR**.

3.2 Taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt pour les demandes comportant plus de trente-cinq pages

Conformément à la nouvelle structure, la taxe de dépôt se compose d'une taxe "de base" (cf. actuel article 2.1 RRT) et d'une taxe additionnelle de **12 EUR** pour chaque page à partir de la 36^e (article 2.1bis RRT⁴).

Les nouveaux codes de taxes suivants ont été introduits :
501 Taxe additionnelle pour une demande de brevet européen
520 Taxe additionnelle pour une demande internationale entrant dans la phase régionale

³ Cf. décision CA/D 2/08 du Conseil d'administration du 6 mars 2008 (JO OEB 2008, 124).

⁴ Tel qu'introduit par la décision CA/D 15/07 du Conseil d'administration du 14 décembre 2007 (JO OEB 2008, 10) et modifié par la décision CA/D 5/08 du Conseil d'administration du 9 décembre 2008 (JO OEB 2009, 7). La taxe additionnelle fait partie de la taxe de dépôt et s'applique aux demandes de brevet européen déposées à compter du 1^{er} avril 2009 et aux demandes internationales entrant dans la phase régionale à compter de cette date.

Europäische Patentanmeldungen

Die neue Zusatzgebühr ist als Teil der Anmeldegebühr für europäische Patentanmeldungen zu entrichten, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden und mehr als 35 Seiten umfassen. Ihre Höhe bemisst sich nach der Zahl der über 35 hinausgehenden Seiten, wobei die Seiten der Beschreibung, der Ansprüche und etwaiger Zeichnungen sowie eine Seite für die Zusammenfassung, jeweils in der Sprache der Einreichung, gezählt werden. Die Sprachenermäßigung nach Regel 6 (3) EPÜ ist anwendbar. Die Seiten des Erteilungsantrags (Formblatt EPA 1001) zählen nicht mit.

Ebenso wenig gezählt werden die zu einem Sequenzprotokoll im Sinne von Regel 30 (1) EPÜ gehörenden Seiten, sofern das Sequenzprotokoll in der Beschreibung dem WIPO-Standard ST. 25 entspricht und als gesonderter Teil der Beschreibung vorgelegt wird.⁵ Nucleotid- und Aminosäuresequenzen in einer Anmeldung, die nicht in der dem WIPO-Standard ST.25 entsprechenden Form, sondern in "Rohform" dargestellt sind, fallen nicht unter diese Ausnahme. Sind die vorstehenden Bedingungen nicht erfüllt, so gehen die betreffenden Seiten der Beschreibung in die Berechnung der Zusatzgebühr ein.

Wird die Anmeldung ohne Ansprüche eingereicht, so geht die Seitenzahl des ersten eingereichten Anspruchssatzes in die Berechnung der Zusatzgebühr ein.

Wird die Anmeldung durch Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht, so werden der Berechnung die Seiten der beglaubigten Abschrift ohne die Seiten für die Beglaubigung und die bibliografischen Daten zugrunde gelegt.

Die Zusatzgebühr ist innerhalb eines Monats nach dem Einreichungstag der Anmeldung oder dem Eingangstag einer europäischen Teilanmeldung oder einer europäischen Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ zu entrichten. Wird die Anmeldung ohne Ansprüche oder

European patent applications

The new additional fee is payable as part of the filing fee for European patent applications which are filed on or after 1 April 2009 and comprise more than thirty-five pages. Its amount is calculated according to the number of pages over thirty-five, on the basis of the pages of the description, claims, any drawings and one page for the abstract, in the language of filing. The language reduction under Rule 6(3) EPC applies. The pages of the request for grant (EPO Form 1001) do not count.

Pages forming part of a sequence listing within the meaning of Rule 30(1) EPC are not counted either, provided the listing in the description complies with WIPO Standard ST. 25 and is presented as a separate part of the description⁵. Nucleotide or amino acid sequences which are presented in "raw" form in an application, rather than in the format according to WIPO Standard ST. 25, do not fall under this exemption. If the above conditions are not met, the relevant pages of the description have to be counted for the calculation of the additional fee.

If the application is filed without claims, the additional fee takes account of the pages of the first set of claims filed.

If the application is filed by reference to a previously filed application, the pages of the certified copy, excluding those for the certification and for bibliographic data, are taken as the basis for the calculation.

The additional fee is payable within one month of the filing date of the application or of the date of receipt of a European divisional application or a European application according to Article 61(1)(b) EPC. If the application is filed without claims or by reference to a previously

Demandes de brevet européen

La nouvelle taxe additionnelle fait partie de la taxe de dépôt et doit être acquittée pour les demandes de brevet européen déposées à compter du 1^{er} avril 2009 et comportant plus de trente-cinq pages. Son montant est calculé en fonction du nombre de pages au-delà de trente-cinq, sur la base des pages de la description, des revendications et des dessins éventuels et d'une page pour l'abrégé, dans la langue de dépôt. La réduction liée à la langue, qui est prévue à la règle 6(3) CBE, s'applique. Les pages de la requête en délivrance (formulaire OEB 1001) ne comptent pas.

Les pages qui font partie d'un listage de séquences au sens de la règle 30(1) CBE ne comptent pas non plus, à condition que le listage figurant dans la description soit conforme à la norme ST.25 de l'OMPI et soit présenté comme une partie distincte de la description⁵. Les séquences de nucléotides ou d'acides aminés qui sont présentées sous forme "brute" dans la demande et non sous forme normalisée (norme ST. 25 de OMIPI) ne sont pas visées par cette exclusion. Si les conditions précitées ne sont pas remplies, les pages concernées dans la description doivent être prises en compte pour le calcul de la taxe additionnelle.

Si la demande est déposée sans aucune revendication, la taxe additionnelle tient compte des pages du premier jeu de revendications déposé.

Si la demande est déposée par renvoi à une demande antérieure, les pages de la copie certifiée conforme à l'exclusion de celles pour la certification et les données bibliographiques, sont prises comme base de calcul.

La taxe additionnelle est exigible dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de réception d'une demande divisionnaire européenne ou d'une demande européenne selon l'article 61(1)b) CBE. Si la demande est déposée sans aucune

⁵ Siehe Artikel 1 (1) des Beschlusses der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen sowie den Anhang zu diesem Beschluss (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA, 2007, C.1 und C.1.1).

⁵ See Article 1(1) of the decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings and the annex to the decision (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, C.1 and C.1.1).

⁵ Cf. article premier (1) de la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007 relative au dépôt de listages de séquences et l'annexe à la décision (édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1 et C.1.1).

durch Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht, so ist die Zusatzgebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung des ersten Anspruchsatzes oder innerhalb eines Monats nach Einreichung der beglaubigten Abschrift nach Regel 40 (3) EPÜ zu entrichten, je nachdem, welche Frist später abläuft.

Internationale Anmeldungen

Für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 in die europäische Phase eintreten, ist die Zusatzgebühr für die 36. und jede weitere Seite als Teil der Anmeldegebühr innerhalb der in Regel 159 (1) EPÜ vorgesehenen Frist von 31 Monaten zu entrichten.

Beim automatischen Abbuchungsverfahren wird die Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr am letzten Tag der 31-Monatsfrist abgebucht (Nr. 6.1 VAA).

Die Zusatzgebühr wird ausgehend von der veröffentlichten Fassung der internationalen Anmeldung und etwaigen Änderungen gemäß Artikel 19 PCT zuzüglich einer Seite für die Zusammenfassung berechnet. Umfassen die bibliografischen Daten mehr als eine Seite, so werden die darüber hinausgehenden Seiten nicht gezählt. Das Formblatt EPA 1200 wird bei der Berechnung ebenfalls außer Acht gelassen.

Die Seiten der letzten Fassung etwaiger geänderter Unterlagen (Art. 34 PCT, beim Eintritt eingereichte Änderungen), die der Bearbeitung in der europäischen Phase zugrunde zu legen sind (R. 159 (1) b) EPÜ), werden ebenfalls berücksichtigt, **wenn sie dem EPA bis zum Tag der Entrichtung der Zusatzgebühr vorliegen und dieser Tag innerhalb der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ liegt.**

Außerdem muss der Anmelder, wenn er Seiten der internationalen Veröffentlichung oder frühere Änderungen durch Seiten der letzten geänderten Fassung **ersetzen** und daher bei der Gebührenberechnung unberücksichtigt lassen will, spätestens am Tag der Entrichtung der Zusatzgebühr die Ersatzblätter vorlegen und genau angeben, welche Seiten sie

filed application, the additional fee is payable within one month of filing the first set of claims or one month of filing the certified copy of the application referred to in Rule 40(3) EPC, whichever period expires later.

International applications

For international applications entering the European phase on or after 1 April 2009, the additional fee for pages in excess of thirty-five is payable as part of the filing fee within the 31-month period under Rule 159(1) EPC.

Under the automatic debiting procedure the additional fee is debited as part of the filing fee on the last day of the 31-month period (point 6.1 AAD).

The additional fee is calculated on the basis of the international application as published, any amendments under Article 19 PCT and one page for the abstract. If there is more than one page of bibliographic data, the further pages are not counted. Form 1200 is disregarded for the calculation.

The pages of the latest set of any amended documents (Article 34 PCT, amendments filed upon entry) on which European phase processing is to be based (Rule 159(1)(b) EPC) will also be taken into account **where available to the EPO by the date of payment of the additional fee and on condition that the date of payment is within the 31-month period under Rule 159(1) EPC.**

If the applicant intends pages of the international publication or of previous amendments to be **replaced** by pages of the latest set of amendments, and therefore to be excluded from the calculation, he must also, at the latest by the date of payment, identify these replacement pages and clearly indicate the pages which they are to replace. This will be of

revendication ou par renvoi à une demande antérieure, la taxe additionnelle est exigible dans un délai d'un mois à compter du dépôt du premier jeu de revendications ou d'un mois à compter du dépôt de la copie certifiée conforme de la demande visée à la règle 40(3) CBE, selon celui de ces délais qui expire le plus tard.

Demandes internationales

Pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter du 1^{er} avril 2009, la taxe additionnelle pour les pages au-delà de la 35^e fait partie de la taxe de dépôt et est exigible dans le délai de 31 mois prévu par la règle 159(1) CBE.

Dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique, la taxe additionnelle fait partie de la taxe de dépôt et est prélevée le dernier jour du délai de 31 mois (point 6.1 RPA).

La taxe additionnelle est calculée sur la base de la demande internationale telle que publiée, des éventuelles modifications visées à l'article 19 PCT et d'une page pour l'abrégé. Si les données bibliographiques comportent plus d'une page, les pages suivantes ne sont pas comptées. Il n'est pas tenu compte du formulaire 1200 pour le calcul.

Les pages du dernier jeu d'éventuelles pièces modifiées (article 34 PCT, modifications produites lors de l'entrée dans la phase européenne), sur lesquelles la procédure européenne doit se fonder (règle 159(1)(b) CBE), sont également prises en compte **si elles sont à la disposition de l'OEB à la date de paiement de la taxe additionnelle et à condition que la date de paiement soit comprise dans le délai de trente et un mois prévu à la règle 159(1) CBE.**

S'il est dans l'intention du demandeur de **remplacer** des pages de la demande internationale ou des pages de modifications antérieures par des pages du dernier jeu de modifications, et donc de les exclure du calcul, il doit également identifier ces pages de remplacement et clairement indiquer les pages qu'elles remplacent, et ce au plus tard à la date

ersetzen sollen. Dies ist dann von Vorteil, wenn der Anmelder dadurch die Seitenzahl der Anmeldung im Vergleich zur internationalen Anmeldung in der veröffentlichten Fassung oder zu früher eingereichten Änderungsseiten verringern kann. Die erforderlichen Angaben sollten vorzugsweise im betreffenden Abschnitt des Formblatts für den Eintritt in die europäische Phase (EPA 1200) gemacht werden. Fehlen diese Angaben, so gehen etwaige neue Seiten als **zusätzliche** Seiten in die Berechnung der Zusatzgebühr ein.

Beispiel:

Internationale Anmeldung mit 100 Seiten, veröffentlicht in Englisch:

Zusammenfassung	1
Beschreibung	50
Ansprüche	20
Zeichnungen	20
Ansprüche Art. 19 PCT	9

Beim Eintritt in die europäische Phase und bis zum Tag der Entrichtung der Zusatzgebühr innerhalb der 31-Monatsfrist reicht der Anmelder 10 Seiten mit geänderten Ansprüchen als Ersatz für die früheren Anspruchsseiten ein und gibt dies im Formblatt EPA 1200 an:

-> der Berechnung zugrunde liegende Seitenzahl:
 $100 - 20$ (ursprüngliche Ansprüche)
 $- 9$ (Art. 19 PCT) + 10 (EP-Eintritt)
 $- 35$ (gebührenfrei)

-> Zahl gebührenpflichtiger Seiten: 46

Änderungsseiten, die nach dem Tag der Entrichtung der Zusatzgebühr und insbesondere während der in Regel 161 EPÜ vorgesehenen Frist von einem Monat eingereicht werden, bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt. Wenn sich daher durch Änderungen, die in diesem Stadium eingereicht werden, die Zahl der Seiten verringert, für die die Zusatzgebühr bereits entrichtet wurde, so wird die Zusatzgebühr nicht zurückerstattet.

advantage in cases in which the applicant can reduce the number of pages of the application compared with the international application as published or any pages of amendments previously filed. The necessary indications should preferably be given in the relevant section in the form for entry into the European phase (EPO Form 1200). In the absence of this information any new pages will be taken to be **additional** pages and will be counted for the calculation of the additional fee.

Example:

International application, published in English, containing 100 pages:

abstract	1
description	50
claims	20
drawings	20
claims Art. 19 PCT	9

On entry into the European phase, and by the date of payment of the additional fee within the 31-month period, 10 pages of amended claims are filed to replace previous pages of claims, as indicated by the applicant in EPO Form 1200:

-> number of pages on which calculation is based:
 $100 - 20$ (original claims)
 $- 9$ (Art. 19 PCT) + 10 (EP entry)
 $- 35$ (fee-exempt)

-> number of pages to be paid for: 46

Pages of amendments filed after the date of payment of the additional fee, in particular during the one-month period under Rule 161 EPC, are not taken into account in the calculation. Consequently, if amendments are filed at this stage which reduce the number of pages already paid for, no refund of the additional fee will be made.

de paiement. Ceci constitue un avantage dans les cas où le demandeur peut réduire le nombre de pages de la demande par rapport à la demande internationale telle que publiée ou aux éventuelles pages de modifications produites antérieurement. Les pages à indiquer devraient de préférence être signalées dans la partie correspondante du formulaire d'entrée dans la phase européenne (formulaire OEB 1200). Si ces informations ne sont pas fournies, les éventuelles nouvelles pages seront considérées comme des pages **additionnelles** et seront prises en compte pour le calcul de la taxe additionnelle.

Exemple :

Demande internationale, publiée en anglais et comportant 100 pages :

abrégé	1
description	50
revendications	20
dessins	20
revendications art. 19 PCT	9

Lors de l'entrée dans la phase européenne, 10 pages de revendications modifiées sont produites à la date de paiement de la taxe additionnelle dans le délai de 31 mois, et ce en remplacement des anciennes pages de revendications, comme indiqué par le demandeur dans le formulaire OEB 1200 :

-> nombre de pages servant de base au calcul :
 $100 - 20$ (revendications initiales)
 $- 9$ (art. 19 PCT) + 10 (entrée dans la phase européenne) - 35 (exemptées de taxe)

-> nombre de pages soumises au paiement de la taxe : 46

Les pages de modifications produites après la date de paiement de la taxe additionnelle, notamment pendant le délai d'un mois prévu à la règle 161 CBE, ne sont pas prises en compte dans le calcul. Par conséquent, si des modifications sont déposées à ce stade et ont pour effet de réduire le nombre de pages pour lesquelles la taxe a déjà été acquittée, la taxe additionnelle n'est pas remboursée.

Alle Anmeldungen

Wird die Zusatzgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Gemäß Regel 112 (1) EPÜ teilt das EPA dem Anmelder den Rechtsverlust mit; der Anmelder kann die Weiterbehandlung nach Artikel 121 und Regel 135 EPÜ beantragen. Die Höhe der Gebühr für die Weiterbehandlung (Art. 2.12 GebO) richtet sich nach der Zahl der bei Ablauf der jeweiligen Frist in der Akte befindlichen Seiten, für die die Zusatzgebühr, die wie vorstehend beschrieben zu berechnen ist, nicht entrichtet wurde.

3.3 Pauschale Benennungsgebühr

Im Rahmen des EPÜ 2000 ist das Benennungssystem vereinfacht worden, sodass alle Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung als benannt gelten.

Für **ab dem 1. April 2009** eingereichte europäische Patentanmeldungen und in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen ist **eine pauschale Benennungsgebühr von 500 EUR** zu entrichten, mit der **alle** Vertragsstaaten benannt sind⁶, sofern nicht einzelne Benennungen ausdrücklich zurückgenommen werden. Mit Entrichtung der pauschalen Benennungsgebühr für eine Teilanmeldung sind nur die Vertragsstaaten wirksam benannt, die im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der früheren Anmeldung (noch) wirksam benannt sind (siehe Artikel 76 (2) EPÜ).

Für **vor dem 1. April 2009** eingereichte europäische Patentanmeldungen einschließlich europäischer Teilanmeldungen und Anmeldungen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ sowie für vor diesem Tag in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen gilt jedoch weiterhin das System einzelner Benennungsgebühren für jeden benannten Vertragsstaat, bei dem mit der Entrichtung des siebenfachen Betrags dieser Gebühr alle Vertragsstaaten als benannt gelten (Art. 2.3 GebO, alte Fassung).

⁶ Diese Gebühr deckt die Erstreckungsgebühren nicht ab.

All applications

If the additional fee is not paid on time, the application is deemed to be withdrawn. The EPO will notify the applicant of the loss of rights according to Rule 112(1) EPC; the applicant can request further processing according to Article 121 and Rule 135 EPC. The amount of the fee for further processing (Article 2.12 RFees) is computed according to the number of pages on file on expiry of the relevant period for which the additional fee, calculated as set out above, has not been paid.

3.3 Flat designation fee

Under EPC 2000, the designation system has been simplified so that all contracting states are deemed to be designated at the time of filing the European patent application.

For European patent applications filed and international applications entering the regional phase **on or after 1 April 2009**, **one flat designation fee of EUR 500** covers the designation of **all** contracting states⁶, unless individual designations are expressly withdrawn. By payment of the flat designation fee in respect of a divisional application only those contracting states are validly designated that are (still) validly designated in the earlier application at the time of filing of the divisional application (see Article 76(2) EPC).

However, for European patent applications, including European divisional applications and applications under Article 61(1)(b) EPC, filed **before 1 April 2009**, and for international applications entering the regional phase before that date, the system of individual designation fees for each contracting state designated, up to a maximum of seven times the amount of the designation fee to cover all states, continues to apply (Article 2.3 RFees, old version).

⁶ This fee does not cover any extension fee.

Toutes les demandes

Si la taxe additionnelle n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. L'OEB notifie au demandeur, conformément à la règle 112(1) CBE, qu'une perte de droit s'est produite; le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure au titre de l'article 121 et de la règle 135 EPC. Le montant de la taxe de poursuite de la procédure (article 2.12 RRT) est calculé en fonction du nombre de pages qui figurent au dossier à l'expiration du délai applicable et pour lesquelles la taxe additionnelle, calculée comme indiqué ci-dessus, n'a pas été payée.

3.3 Taxe forfaitaire de désignation

Dans le cadre de la CBE 2000, le système de désignation a été simplifié de sorte que tous les Etats contractants sont réputés désignés au moment du dépôt de la demande de brevet européen.

Pour les demandes de brevet européen déposées **à compter du 1^{er} avril 2009** et les demandes internationales entrant dans la phase régionale **à compter de cette date**, **une taxe forfaitaire de désignation de 500 EUR** couvre la désignation de **tous** les Etats contractants⁶, à moins que des désignations individuelles ne soient expressément retirées. Lors du paiement de la taxe forfaitaire de désignation pour une demande divisionnaire, les Etats contractants sont valablement désignés seulement pour ceux qui sont (encore) valablement désignés dans la demande antérieure lors du dépôt de la demande divisionnaire (voir article 76(2) CBE).

Cependant, le système de taxes de désignation individuelles pour chaque Etat contractant désigné, par lequel tous les Etats contractants sont réputés désignés dès lors qu'un montant correspondant à sept fois le montant de la taxe de désignation est acquitté, continue de s'appliquer pour les demandes de brevet européen, y compris les demandes divisionnaires européennes et les demandes au titre de l'article 61(1)(b) CBE, qui sont déposées **avant le 1^{er} avril 2009** et pour les demandes internationales entrant dans la phase régionale avant cette date (article 2.3 RRT, ancien texte).

⁶ Cette taxe ne couvre pas les taxes d'extension.

Die beiden Benennungsgebührensysteme werden also für einige Zeit nebeneinander bestehen. Bei unter das alte System fallenden Anmeldungen ist darauf zu achten, dass die einzelnen Benennungsgebühren in der richtigen Höhe entrichtet werden, und insbesondere darauf, dass der siebenfache Betrag der Benennungsgebühr (derzeit 595 EUR) entrichtet werden muss, damit alle Vertragsstaaten als benannt gelten und Rechtsverluste bzw. unnötige Rückerstattungen vermieden werden.

3.4 Erteilungsgebühr

Mit der Einführung der Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr für ab dem 1. April 2009 eingereichte europäische Patentanmeldungen und in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen entfällt die im Erteilungsstadium zu entrichtende Seitengebühr. Für diese Anmeldungen gilt also eine **pauschale** Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr.

Für vor dem 1. April 2009 eingereichte europäische Patentanmeldungen und in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen gilt weiterhin die alte Erteilungsgebühr zuzüglich der Seitengebühr für Anmeldungen mit mehr als 35 Seiten. Dies ist in der Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ (Formblatt EPA 2004) angegeben.

3.5 Drei Monate für die Vorauszahlung von Jahresgebühren

Nach Regel 51 (1) EPÜ können Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen frühestens ein Jahr vor ihrer Fälligkeit wirksam entrichtet werden.

Mit Wirkung vom 1. April 2009 wird dieser Zeitraum auf drei Monate vor der Fälligkeit verkürzt. Diese Änderung gilt für alle Anmeldungen unabhängig vom Tag ihrer Einreichung oder ihres Eintritts in die regionale Phase. Aus praktischen Gründen werden Jahresgebühren, die bis zu einem Monat vor Beginn dieser Dreimonatsfrist eingehen, vom Amt einbehalten, gelten aber erst mit dem ersten Tag des zulässigen Vorauszahlungszeitraums als entrichtet (s. auch Richtlinien für die Prüfung, A-XI, 5.2.4).

These two designation-fee systems will therefore exist in parallel for some time. For applications subject to the old system, care must be taken to pay the correct amount of individual designation fees, and above all the maximum of seven times the fee amount (currently EUR 595) to cover all contracting states, in order to prevent losses of rights or unnecessary refund procedures.

3.4 Fee for grant

With the introduction of the additional fee as part of the filing fee for European patent applications filed and international applications entering the regional phase on or after 1 April 2009, a page fee ceases to be payable at the grant stage. Therefore for these applications a **flat fee** for grant and publication applies.

For European patent applications filed and international applications entering the regional phase before 1 April 2009 the old fee for grant, with a page fee for applications comprising more than 35 pages, continues to apply. This is indicated in the communication under Rule 71(3) EPC (EPO Form 2004).

3.5 Three-month period for advance payment of renewal fees

Under Rule 51(1) EPC, renewal fees for European patent applications can be validly paid up to one year before their due date.

As from 1 April 2009, this period is being reduced to three months before the due date. This change applies to all applications, irrespective of the date of filing or date of entry into the regional phase. For practical reasons, renewal fees received up to one month before the start of the three-month period will be retained by the Office, but the payment will not take effect until the first day of the pre-payment period (see also Guidelines for Examination, A-XI, 5.2.4).

Ces deux systèmes de taxes de désignation coexisteront donc pendant un certain temps. Pour les demandes relevant de l'ancien système, il faut veiller à acquitter le montant exact des taxes de désignation individuelles, et en particulier le maximum de sept fois le montant de la taxe (actuellement 595 EUR) devant couvrir tous les Etats contractants, afin d'éviter des pertes de droits ou d'inutiles procédures de remboursement.

3.4 Taxe de délivrance

Compte tenu de l'introduction de la taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt pour les demandes de brevet européen déposées à compter du 1^{er} avril 2009 et les demandes internationales entrant dans la phase régionale à compter de cette date, il n'y a plus lieu d'acquitter une taxe de page au stade de la délivrance. Une **taxe forfaitaire** de délivrance et de publication s'applique donc pour ces demandes.

Pour les demandes de brevet européen déposées avant le 1^{er} avril 2009 et les demandes internationales entrant dans la phase régionale avant cette date, l'ancienne taxe de délivrance continue de s'appliquer, avec une taxe de page pour les demandes comportant plus de 35 pages. Ceci est indiqué dans la notification émise au titre de la règle 71(3) CBE (formulaire OEB 2004).

3.5 Délai de trois mois pour le paiement d'avance des taxes annuelles

La règle 51(1) CBE dispose que les taxes annuelles pour des demandes de brevet européen peuvent être valablement acquittées jusqu'à un an avant leur échéance.

A compter du 1^{er} avril 2009, cette période est restreinte à trois mois avant l'échéance. Ce changement s'applique à toutes les demandes, quelle que soit la date de dépôt ou la date d'entrée dans la phase régionale. Pour des raisons pratiques, les taxes annuelles perçues jusqu'à un mois avant le début du délai de trois mois seront conservées par l'Office, mais le paiement ne prendra pas effet avant le premier jour de la période de paiement à l'avance (cf. également les Directives relatives à l'examen, A-XI, 5.2.4).

4. Übergangsbestimmungen für in die regionale Phase eintretende internationale Anmeldungen

Die folgenden Bestimmungen gelten für die vorstehend unter den Nummern 3.1 bis 3.4 beschriebenen Gebührenänderungen.

4.1 Anmeldungen, für die die 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ vor dem 1. April 2009 endet

Für diese Anmeldungen gelten weiterhin die alten Vorschriften, d. h., es gibt keine zusätzliche Seitengebühr als Teil der Anmeldegebühr, keine pauschale Benennungsgebühr und keine pauschale Erteilungsgebühr. Werden innerhalb der Frist nach Regel 162 (2) EPÜ Anspruchsgebühren entrichtet, so belaufen sich diese immer auf 200 EUR, selbst wenn die Frist am oder nach dem 1. April 2009 endet. Das gilt auch, wenn für die Anmeldung ein automatischer Abbuchungsauftrag erteilt wurde, weil die Anspruchsgebühren erst am letzten Tag der Frist nach Regel 162 (2) EPÜ automatisch abgebucht werden.

4.2 Anmeldungen, für die die 30-Monatsfrist nach Artikel 22 PCT vor dem 1. April 2009 und die 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ an oder nach diesem Tag endet (d. h. der 1. April 2009 fällt in den 31. Monat nach dem Prioritätstag)

Damit eine Anmeldung unter die **alte** Gebührenstruktur fällt, muss sie **vor dem 1. April 2009** wirksam in die regionale Phase eingetreten sein, was die Entrichtung der Anmeldegebühr (Art. 2.1 GebO, alte Fassung) und gegebenenfalls die Einreichung der Übersetzung nach Artikel 153 (4) EPÜ voraussetzt. Der Anmelder darf also **keinen** automatischen Abbuchungsauftrag für die Anmeldegebühr erteilen, weil diese erst am letzten Tag der 31-Monatsfrist abgebucht würde, d. h. am oder nach dem 1. April 2009; er muss stattdessen eine andere zulässige Zahlungsart wählen (s. Nr. 5).

Anderenfalls kann die internationale Anmeldung nur unter der ab 1. April 2009 geltenden neuen Gebührenstruktur in die regionale Phase eintreten.

4. Transitional arrangements for international applications entering the regional phase

These arrangements apply to the fee changes described under points 3.1 to 3.4 above.

4.1 Applications for which the 31-month time limit under Rule 159(1) EPC expires before 1 April 2009:

These applications are subject to the old law. This means that there is no additional page fee as part of the filing fee, no flat designation fee and no flat fee for grant. If excess claims fees are paid within the period under Rule 162(2) EPC, all are payable in the amount of EUR 200, even if this period expires on or after 1 April 2009. This also applies if an automatic debit order has been filed for the application, since excess claims fees are not debited automatically until the last day of the period under Rule 162(2) EPC.

4.2 Applications for which the 30-month time limit under Article 22 PCT expires before 1 April 2009 and the 31-month time limit under Rule 159(1) EPC expires on or after that date (i.e. 1 April falls during the 31st month from the priority date):

For the **old** fee structure to apply, the regional phase must have been validly entered by payment of the filing fee (Article 2.1 RFees, old version) and, if applicable, filing **before 1 April 2009** of the translation required under Article 153(4) EPC. For this purpose, the applicant must **not** file an automatic debit order for the filing fee, since it would be debited on the last day of the 31-month period, i.e. on or after 1 April 2009, but must use some other permitted means of payment (see point 5 below).

Failing this, the international application can only enter the regional phase subject to the new fee structure in force as from 1 April 2009.

4. Dispositions transitoires pour les demandes internationales entrant dans la phase régionale

Ces dispositions s'appliquent aux modifications de taxes décrites aux points 3.1 à 3.4 ci-dessus.

4.1 Demandes pour lesquelles le délai de 31 mois prévu à la règle 159(1) CBE expire avant le 1^{er} avril 2009 :

Ces demandes relèvent de l'ancien texte, ce qui signifie qu'elles ne sont pas soumises à la taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt, à la taxe forfaitaire de désignation et à la taxe forfaitaire de délivrance. Si des taxes de revendication sont acquittées pour les revendications à partir de la 16^e pendant le délai visé à la règle 162(2) CBE, elles s'élèvent toutes à un montant de 200 EUR, même si ce délai expire le 1^{er} avril 2009 ou ultérieurement. Cela vaut également si un ordre de prélèvement automatique a été déposé pour la demande, puisque les taxes dues pour les revendications à partir de la 16^e ne sont pas prélevées automatiquement avant le dernier jour du délai prévu à la règle 162(2) CBE.

4.2 Demandes pour lesquelles le délai de 30 mois prévu à l'article 22 PCT expire avant le 1^{er} avril 2009 et le délai de 31 mois prévu à la règle 159(1) CBE expire à cette date ou ultérieurement (à savoir que le 1^{er} avril tombe au cours du 31^e mois suivant la date de priorité) :

Pour que l'**ancienne** structure des taxes puisse s'appliquer, il faut que la demande soit valablement entrée dans la phase régionale, le demandeur devant pour cela acquitter la taxe de dépôt (article 2.1 RRT, ancien texte) et, le cas échéant, produire la traduction requise au titre de l'article 153(4) CBE, **avant le 1^{er} avril 2009**. A cet effet, le demandeur **ne doit pas** déposer un ordre de prélèvement automatique pour la taxe de dépôt, puisque celle-ci serait prélevée le dernier jour du délai de 31 mois, c'est-à-dire le 1^{er} avril 2009 ou ultérieurement, mais il doit utiliser d'autres modes de paiement autorisés (cf. point 5. ci-dessous).

La demande internationale ne peut sinon entrer dans la phase régionale que dans le cadre de la nouvelle structure des taxes en vigueur à compter du 1^{er} avril 2009.

4.3 Anmeldungen, für die die 30-Monatsfrist nach Artikel 22 PCT am oder nach dem 1. April 2009 endet

Diese Anmeldungen befinden sich am 1. April 2009 noch in der internationalen Phase und können nur dann **vor** diesem Tag in die regionale Phase eintreten, wenn der Anmelder vor diesem Tag ausdrücklich eine vorzeitige Bearbeitung beantragt (Art. 23 oder 40 PCT) und die in Regel 159 (1) EPÜ geforderten Handlungen vornimmt. Der ausdrückliche Antrag ist im Formblatt für den Eintritt in die europäische Phase (EPA 1200) nicht enthalten, sondern muss separat gestellt werden.

Damit die internationale Anmeldung **vor dem 1. April 2009** in die regionale Phase eintritt, muss der Anmelder also:

- die vorzeitige Bearbeitung beantragen,
- gegebenenfalls eine deutsche, englische oder französische Übersetzung der internationalen Anmeldung einreichen,
- die Anmeldungsunterlagen angeben, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind,
- die Anmeldegebühr entrichten,
- die Benennungsgebühren entrichten, wenn die Frist nach Regel 39 (1) EPÜ bereits abgelaufen ist,
- die Recherchegebühr entrichten, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muss,
- den Prüfungsantrag stellen und die Prüfungsgebühr entrichten, wenn die Frist nach Regel 70 (1) EPÜ bereits abgelaufen ist,
- gegebenenfalls die Ausstellungsbescheinigung einreichen (Art. 55 (2) und R. 25 EPÜ) und
- gegebenenfalls die Jahresgebühr für das dritte Jahr entrichten, wenn diese Gebühr nach Regel 51 (1) EPÜ bereits früher fällig geworden ist.

Hinweis: Da diese Gebühren vorzeitig zu entrichten sind, darf kein automatischer Abbuchungsauftrag erteilt werden (s. Nr. 4.2).

Weitere Informationen sind dem 2. Teil des Leitfadens für Anmelder "PCT-Verfahren vor dem EPA – Euro-PCT",

4.3 Applications for which the 30-month time limit under Article 22 PCT expires on or after 1 April 2009:

Since the application will still be in the international phase on 1 April 2009, entry into the regional phase **before** this date is possible only if an express request for early processing (Article 23 or 40 PCT) has been made and the acts required under Rule 159(1) EPC have been completed before this date. The express request is not contained in the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) but must be made separately.

Therefore, for the international application to enter the regional phase **before 1 April 2009** the applicant must:

- file the request for early processing;
- supply, where applicable, the translation of the international application into English, French or German;
- specify the application documents on which the European grant procedure is to be based;
- pay the filing fee;
- pay the designation fees if the period under Rule 39(1) EPC has already expired;
- pay the search fee where a supplementary European search report is to be drawn up;
- file the request for examination and pay the examination fee if the period under Rule 70(1) EPC has already expired;
- file, where applicable, the certificate of exhibition (Article 55(2), Rule 25 EPC);
- pay, where appropriate, the renewal fee for the third year if the fee has already fallen due under Rule 51(1) EPC.

Note: Since these fees must be paid early, an automatic debit order must not be filed (see point 4.2 above).

For further information, see "How to get a European patent – Euro-PCT", Guide for Applicants Part 2, 4th edition April

4.3 Demandes pour lesquelles le délai de 30 mois prévu à l'article 22 PCT expire le 1^{er} avril 2009 ou ultérieurement :

Etant donné que ces demandes sont encore dans la phase internationale le 1^{er} avril 2009, l'entrée dans la phase régionale **avant** cette date n'est possible que si une requête expresse en traitement anticipé (article 23 ou 40 PCT) a été déposée et si les actes requis par la règle 159(1) CBE ont été effectués avant cette date. La requête expresse ne figure pas dans le formulaire d'entrée dans la phase européenne (formulaire OEB 1200) et doit être présentée séparément.

Pour que la demande internationale puisse entrer dans la phase régionale **avant le 1^{er} avril 2009**, le demandeur doit donc :

- déposer une requête en traitement anticipé ;
- remettre, le cas échéant, la traduction de la demande internationale en allemand, en anglais ou en français ;
- préciser les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder ;
- payer la taxe de dépôt ;
- payer les taxes de désignation si le délai prévu à la règle 39(1) CBE a déjà expiré ;
- payer la taxe de recherche lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi ;
- présenter la requête en examen et payer la taxe d'examen si le délai visé à la règle 70(1) CBE a déjà expiré ;
- produire, le cas échéant, l'attestation d'exposition (article 55(2), règle 25 CBE) ;
- payer, le cas échéant, la taxe annuelle due pour la troisième année si cette taxe est déjà devenue exigible conformément à la règle 51(1) CBE.

Remarque : étant donné que ces taxes doivent être payées de façon anticipée, aucun ordre de prélèvement automatique ne doit être déposé (cf. point 4.2 ci-dessus).

Pour de plus amples informations, cf. la brochure "Comment obtenir un brevet européen – Euro-PCT" (2^e partie) –

4. Auflage vom April 2008, und dort insbesondere den Randnummern 292 bis 295 und 301, zu entnehmen.

Anspruchsgebühren für den 16. und jeden weiteren Anspruch (R. 162 (1) EPÜ) müssen erst vor Ablauf der Frist nach Regel 162 (2) EPÜ gezahlt werden; ihre Entrichtung ist somit keine Voraussetzung für den wirksamen vorzeitigen Eintritt in die regionale Phase. Sofern alle vorstehend genannten erforderlichen Handlungen vor dem 1. April 2009 vorgenommen werden, belaufen sich alle Anspruchsgebühren auf jeweils 200 EUR, auch wenn sie erst am oder nach dem 1. April 2009 wirksam entrichtet werden.

5. Zahlungsarten und maßgebender Zahlungstag (Art. 7 (1) und (2) GebO)

– Zahlungen per Abbuchungsauftrag von einem laufenden Konto beim EPA: Tag, an dem der Abbuchungsauftrag beim EPA eingeht (s. Nrn. 6.3 bis 6.7 VLK, Beilage zum ABl. EPA 3/2009).

Inhaber eines laufenden Kontos können auch das automatische Abbuchungsverfahren nutzen – die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit der Vornahme von Zahlungen liegt dann beim EPA (s. Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren, Anhänge A.1 und A.2 zu den VLK). Zu beachten sind jedoch auch die Übergangsbestimmungen unter den vorstehenden Nummern 4.2 und 4.3.

– Einzahlungen/Überweisungen auf ein Bankkonto des EPA: Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bankkonto des Amts tatsächlich gutgeschrieben wird.

Die Anmelder werden darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsbestimmungen in Artikel 7 (3) und (4) GebO und Nummer 6.8 VLK nur den Ablauf von Fristen betreffen (s. Richtlinien für die Prüfung, A-XI, 6.2.5) und nicht den Übergang von der alten zur neuen Gebührenstruktur.

Ferner sei darauf hingewiesen, dass Gebühren nicht durch direkte Übergabe oder Übersendung von Schecks an das EPA gezahlt werden können (s. ABl. EPA 2007, 626).

2008, especially points 292 to 295 and 301.

Claims fees for any claims in excess of fifteen (Rule 162(1) EPC) need only be paid before expiry of the period under Rule 162(2) EPC, and their payment will therefore not be a requirement for valid early entry into the regional phase. Provided all the required steps as mentioned above are taken before 1 April 2009, all excess claims fees will be due in the amount of EUR 200, even if validly paid on or after 1 April 2009.

5. Methods of payment and date on which a payment is considered to be made (Article 7(1), (2) RFees)

– Payments by debit order from a deposit account held with the EPO: date of receipt of the debit order by the EPO (see points 6.3 to 6.7 ADA, Supplement to OJ EPO 3/2009).

Holders of deposit accounts may also use the automatic debiting procedure – in which case responsibility for ensuring that payments are made correctly, in full and on time lies with the EPO (see Arrangements for the automatic debiting procedure, Annexes A.1. and A.2 to the ADA). See also, however, the transitional arrangements under points 4.2 and 4.3 above.

– Payments/transfers to an Office bank account: date on which the amount of the payment/transfer is actually entered in the bank account.

Applicants should note that the fail-safe provisions of Article 7(3) and (4) RFees and point 6.8 ADA apply only to the expiry of a time limit (see Guidelines for Examination, A-XI, 6.2.5) and therefore not to the transition from the old to the new fee structure.

It should also be noted that fees may not be paid by cheque sent or delivered direct to the EPO (see OJ EPO 2007, 626).

Guide du déposant, 4^e édition avril 2008, en particulier les points 292 à 295 et 301.

Les taxes de revendication pour toute revendication au-delà de la 15^e (règle 162(1) CBE) doivent être acquittées seulement avant l'expiration du délai prévu à la règle 162(2) CBE, de sorte que leur paiement ne constitue par une exigence pour une entrée anticipée valable dans la phase régionale. Sous réserve que tous les actes précités soient accomplis avant le 1^{er} avril 2009, les taxes dues pour chaque revendication à partir de la 16^e s'élèvent toutes à 200 EUR, même si elles sont valablement payées le 1^{er} avril 2009 ou ultérieurement.

5. Modes de paiement et date à laquelle un paiement est réputé effectué (article 7(1), (2) RRT)

– Paiement par ordre de débit d'un compte courant détenu auprès de l'OEB : date de réception de l'ordre de débit par l'OEB (cf. points 6.3 à 6.7 RCC, supplément au JO OEB 3/2009).

Les titulaires de comptes courants peuvent aussi utiliser la procédure de prélèvement automatique, auquel cas l'OEB répond du paiement dans les délais du montant intégral et correct de la somme due (cf. réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique, annexes A.1 et A.2 à la RCC). Voir aussi toutefois les dispositions transitoires aux points 4.2 et 4.3 ci-dessus.

– Versements/virements à un compte bancaire de l'Office : date à laquelle le montant du versement/virement est effectivement porté au crédit du compte bancaire.

Les demandeurs doivent noter que les dispositions de l'article 7(3) et (4) RRT et du point 6.8 RCC ne s'appliquent qu'à l'expiration d'un délai (cf. Directives relatives à l'examen, A-XI, 6.2.5) et ne concernent donc pas la période de transition de l'ancienne à la nouvelle structure des taxes.

Il convient de noter également que les taxes ne peuvent pas être payées par chèque remis directement ou envoyé à l'OEB (cf. JO OEB 2007, 626).

Mitteilung zur Ergänzung der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009

ABI. EPA 2009, 338

Die vorliegende Mitteilung enthält zusätzliche Informationen zu Punkt 3.2 der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009. Sie betreffen die **Zusatzgebühr als Teil der Anmeldegebühr** für in die europäische Phase eintretende internationale Anmeldungen, bei denen die **internationale Veröffentlichung nicht in einer Amtssprache des EPA** erfolgte.

Der Anmelder muss bei Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung der von der WIPO veröffentlichten internationalen Anmeldung in einer Amtssprache des EPA einreichen (Art. 153 (4), R. 159 (1) a) EPÜ). Diese Übersetzung muss (ebenso wie alle nachgereichten Änderungen) der allgemeinen Verpflichtung genügen, dass Dokumente gemäß den formalen Anforderungen der Regel 49 EPÜ einzureichen sind. Diese Übersetzung bildet die Grundlage für die Veröffentlichung der Euro-PCT-Anmeldung nach Art. 153 (4) EPÜ.

Für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 in die europäische Phase eintreten, ist die Zusatzgebühr für Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten umfassen, als Teil der Anmeldegebühr innerhalb der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ zu entrichten.

Die Berechnung der Zusatzgebühr wird wie folgt vorgenommen:

Es werden keine Änderungen bei Eintritt in die europäische Phase eingereicht

Die Zusatzgebühr wird auf der Grundlage der veröffentlichten internationalen Anmeldung, der Änderungen nach Artikel 19 PCT und einer Seite für die Zusammenfassung berechnet.

Notice supplementing the notice from the European Patent Office dated 26 January 2009 concerning the 2009 fee structure

OJ EPO 2009, 338

This notice contains additional information which supplements point 3.2 of the notice from the European Patent Office dated 26 January 2009 concerning the 2009 fee structure. Point 3.2 concerns the **additional fee as part of the filing fee** for PCT applications entering the European phase. The present notice deals with cases where the **international application has not been published in an official language of the EPO**.

Upon entry into the European phase, the applicant must file a translation of the international application as published by WIPO (Art. 153(4) and Rule 159(1)(a) EPC) into an EPO official language. This translation (and any subsequent amendments) must comply with the general obligation to file documents in accordance with the formal requirements of Rule 49 EPC. It will form the basis of the publication of the Euro-PCT application under Article 153(4) EPC.

For international applications entering the European phase on or after 1 April 2009, the additional fee for pages in excess of 35 is payable as part of the filing fee within the 31-month period under Rule 159(1) EPC.

This additional fee is calculated as follows:

No amendments filed on entry into the European phase

The additional fee is calculated on the basis of the international application as published, any amendments filed under Articles 19 or 34 PCT and one page for the abstract.

Communiqué complétant le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009

JO OEB 2009, 338

Le présent communiqué contient des informations supplémentaires complétant le point 3.2 du communiqué de l'Office européen des brevets en date du 26 janvier 2009 relatif à la structure des taxes 2009. Ces informations concernent la **taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt** pour les demandes PCT entrant dans la phase européenne et traitent des cas où la **demande internationale n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'OEB**.

Lors de l'entrée dans la phase européenne, le demandeur doit produire une traduction de la demande internationale, telle que publiée par l'OMPI, dans une langue officielle de l'OEB (article 153(4) et règle 159(1)a) CBE). Cette traduction ainsi que toute modification ultérieure doivent être conformes à l'obligation générale de présenter des documents qui satisfont aux conditions de forme prévues à la règle 49 CBE. Cette traduction constitue alors la base de la publication de la demande Euro-PCT conformément à l'article 153(4) CBE.

Pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne à compter du 1^{er} avril 2009, la taxe additionnelle pour les pages au-delà de la 35^e fait partie de la taxe de dépôt et est exigible dans le délai de 31 mois prévu à la règle 159(1) CBE.

Cette taxe additionnelle est calculée comme suit :

Aucune modification n'est produite lors de l'entrée dans la phase européenne

La taxe additionnelle est calculée sur la base de la demande internationale telle que publiée, des éventuelles modifications produites en application l'article 19 ou de l'article 34 PCT et d'une page pour l'abrégé.

Es werden geänderte Ansprüche bei Eintritt in die europäische Phase eingereicht

Wird bei Eintritt der Anmeldung in die europäische Phase ein geänderter Anspruchssatz eingereicht, sollten die Seiten mit den geänderten Ansprüchen klar als Seiten bezeichnet werden, die den früheren Anspruchssatz oder die früheren Anspruchssätze, die von der WIPO veröffentlicht wurden, ersetzen. Diese Austauschseiten müssen in einer Amtssprache des EPA abgefasst sein. Es ist nicht zulässig, nur einen Teil der Ansprüche zu ersetzen; der ganze Anspruchssatz muss in einer Amtssprache des EPA eingereicht werden. Die Austauschseiten bilden die Grundlage für die Berechnung der Zusatzgebühr, d. h. die Zusatzgebühr errechnet sich aus der Zahl der Beschreibungsseiten in der veröffentlichten internationalen Anmeldung und der Austauschseiten mit den geänderten Ansprüchen in einer Amtssprache des EPA.

Amendment of the claims on entry into the European phase

If an amended set of claims is filed when the application enters the European phase, pages containing the new set of claims should be indicated clearly as pages replacing the previous set(s) of claims published by WIPO. These replacement pages must be filed in an official language of the EPO. It is not acceptable to replace only some of the claims; where an amendment is made, the entire set of claims must be submitted in an EPO official language. The replacement pages will form the basis for calculating the additional fee, i.e. the additional fee will be calculated on the basis of the number of pages of the description belonging to the international application as published by WIPO and the replacement pages containing the amended set of claims in an EPO official language.

Des modifications des revendications sont produites lors de l'entrée dans la phase européenne

Si un jeu modifié de revendications est produit lors de l'entrée de la demande dans la phase européenne, les pages contenant le nouveau jeu de revendications doivent être clairement indiquées comme des pages remplaçant le ou les jeux précédents de revendications publiés par l'OMPI. Ces pages de remplacement doivent être produites dans une langue officielle de l'OEB. Il n'est pas admissible de remplacer seulement certaines revendications. Lorsqu'une modification est apportée, le jeu entier de revendications doit être produit dans une langue officielle de l'OEB. Les pages de remplacement seront utilisées pour le calcul de la taxe additionnelle, à savoir que la taxe additionnelle sera calculée sur la base du nombre de pages de la description de la demande internationale telle que publiée par l'OMPI et des pages de remplacement contenant le jeu modifié de revendications dans une langue officielle de l'OEB.

Es werden Änderungen der Beschreibung bei Eintritt in die europäische Phase eingereicht

Der Anmelder kann eine (teilweise) geänderte Beschreibung einreichen, um Seiten der internationalen Veröffentlichung zu ersetzen. Solche Austauschseiten müssen in einer Amtssprache des EPA abgefasst sein.

Amendment of the description on entry into the European phase

The applicant may file a (partially) amended description to replace pages of the published international application. Such replacement pages must be submitted in an EPO official language.

Des modifications de la description sont produites lors de l'entrée dans la phase européenne

Le demandeur peut produire une description (partiellement) modifiée afin de remplacer des pages de la demande internationale publiée. De telles pages de remplacement doivent être soumises dans une langue officielle de l'OEB.

Die Beschreibung kann geändert werden:

- durch klare Angabe der Seiten, die in der Übersetzung der von der WIPO veröffentlichten internationalen Anmeldung zu ersetzen sind, oder
- durch Einreichung einer vollständigen neuen Fassung der geänderten Beschreibung.

The description may be amended:

- by indicating clearly which page(s) are to be replaced in the translation of the international application as published by WIPO; or
- by filing a complete, new version of the description as amended.

La description peut être modifiée :

- en indiquant clairement la ou les pages qui doivent être remplacées dans la traduction de la publication internationale telle que publiée par l'OMPI, ou
- en fournissant une nouvelle version complète de la description telle que modifiée.

In diesem Fall erfolgt die Berechnung der Zusatzgebühr **auf der Grundlage der Übersetzung der Beschreibung in der geänderten Fassung.**

In this case, the calculation of the additional fee must be based **on the translation of the description as amended.**

Dans ce cas, le calcul de la taxe additionnelle doit être basé sur **la traduction de la description telle que modifiée.**

Werden die **Zeichnungen geändert**, erfolgt die Berechnung der Zusatzgebühr in derselben Weise wie bei der Beschreibung.

Änderungen nach Artikel 19 oder 34 PCT

Enthielt die veröffentlichte internationale Anmeldung mehrere **Anspruchssätze** (ursprünglicher Anspruchssatz, geänderte Ansprüche nach Art. 19 PCT und geänderte Ansprüche nach Art. 34 PCT), und wünscht der Anmelder, dass der letzte Anspruchssatz als bei Eintritt in die europäische Phase eingereichte Änderung behandelt wird, so muss er das **ausdrücklich** erklären. In diesem Fall werden nur die Seiten mit dem letzten Anspruchssatz gezählt, also z. B. die nach Artikel 19 oder 34 PCT während der internationalen Phase in einer Nichtamtssprache des EPA eingereichten Ansprüche.

Hat der Anmelder Änderungen der **Beschreibung** (oder der **Zeichnungen**) nach Artikel 34 PCT vorgenommen, die im Verfahren in der europäischen Phase berücksichtigt werden sollen, so muss er eine Übersetzung dieser Änderungen in einer Amtssprache des EPA einreichen. Er muss klar angeben, welche Seiten in der Übersetzung der von der WIPO veröffentlichten internationalen Anmeldung zu ersetzen sind. Alternativ kann eine vollständige neue Fassung der Beschreibung eingereicht werden. In diesem Fall erfolgt die Berechnung der Zusatzgebühr auf der Grundlage der **Übersetzung der gesamten Beschreibung in der geänderten Fassung**.

Macht der Anmelder keine solchen Angaben, wird die Zusatzgebühr auf der Grundlage der Gesamtzahl der eingereichten Seiten berechnet.

Keinesfalls kann die Berechnung der Zusatzgebühr auf der Grundlage von Seiten mit der Beschreibung oder mit Ansprüchen erfolgen, die **teilweise in einer Amtssprache des EPA, teilweise in einer anderen Sprache abgefasst** sind.

In case of **amendments of the drawings**, the calculation of the additional fee is done as for the description.

Amendments filed under Articles 19 or 34 PCT

If the international application contained several sets of claims (initial set of **claims**, amended claims under Article 19 PCT and amended claims under Article 34 PCT), and the applicant wishes the last set of claims to be considered as an amendment filed on entry into the European phase, he must state this **expressly**. In that case, only the pages of the last set of claims are counted, i.e. either those filed under Article 19 PCT or those filed under Article 34 PCT in a non-official language of the EPO during the international procedure.

If the applicant has made amendments to the **description** (or to the **drawings**) under Article 34 PCT and wishes these to be taken into account in the European phase, he must file a translation of these amendments into an official language of the EPO and clearly indicate which page(s) are to be replaced in the translation of the international publication as published by WIPO. Alternatively, a complete, new version of the description as amended can be filed. In this case, the calculation of the additional fee is based **on the translation of the description as amended**.

In the absence of any such indication by the applicant, the additional fee is calculated on the basis of the total number of pages filed.

The calculation of the additional page fee cannot be based on pages of the description or of the claims **drafted partly in an official language of the EPO and partly in another language**.

Dans le cas de **modifications apportés aux dessins**, le calcul de la taxe additionnelle est effectué de la même manière que pour la description.

Des modifications sont produites en application de l'article 19 ou de l'article 34 PCT

Si la demande internationale contenait plusieurs jeux de **revendications** (jeu initial de revendications, revendications modifiées selon l'article 19 PCT et revendications modifiées selon l'article 34 PCT) et que le demandeur souhaite que le dernier jeu de revendications soit considéré comme une modification produite lors de l'entrée dans la phase européenne, il doit le déclarer **expressément**. Dans ce cas, seules les pages du dernier jeu de revendications doivent être comptées, à savoir celles qui ont été produites en application de l'article 19 PCT ou de l'article 34 PCT dans une langue non officielle de l'OEB pendant la procédure internationale.

Si le demandeur a apporté des modifications à la **description** (ou aux **dessins**) conformément à l'article 34 PCT et souhaite que ces dernières soient prises en compte dans la phase européenne, une traduction de ces modifications doit être produite dans une langue officielle de l'OEB. Il doit clairement indiquer la ou les pages qui doivent être remplacées dans la traduction de la publication internationale telle que publiée par l'OMPI. Alternativement, il peut fournir une nouvelle version complète de la description telle que modifiée. Dans ce cas, le calcul de la taxe additionnelle est basé sur la **traduction de la totalité de la description telle que modifiée**.

En l'absence d'une telle indication du demandeur, la taxe additionnelle est calculée sur la base du nombre total de pages produites.

Le calcul de la taxe additionnelle de page ne peut pas être basé sur des pages de la description **ou** des revendications **rédigées partiellement dans une langue officielle de l'OEB et partiellement dans une autre langue**.

Die Anmelder werden außerdem darauf hingewiesen, dass Seiten mit Änderungen, die erst nach Ablauf der Frist für die Zahlung der Zusatzgebühr, insbesondere innerhalb der Monatsfrist nach Regel 161 EPÜ eingereicht werden, bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Daher haben Änderungen, die in diesem Verfahrensstadium eingereicht werden und die Zahl der Seiten reduzieren, für die schon bezahlt wurde, keine Rückerstattung des entsprechenden Teils der Zusatzgebühr zur Folge.

Finally, applicants' attention is drawn to the fact that pages of amendments filed after the date of payment of the additional fee, and in particular during the one-month period under Rule 161 EPC, are not taken into account in the calculation. Consequently, if amendments are filed at this stage which reduce the number of pages already paid for, there will be no refund of the corresponding part of the additional fee.

Enfin, l'attention des demandeurs est attirée sur le fait que les pages de modifications produites après la date de paiement de la taxe additionnelle, notamment pendant le délai d'un mois prévu à la règle 161 CBE, ne sont pas prises en compte dans le calcul. Par conséquent, si des modifications sont déposées à ce stade et ont pour effet de réduire le nombre de pages pour lesquelles la taxe a déjà été acquittée, la partie correspondante de la taxe additionnelle ne sera pas remboursée.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 2009 über die Rückerstattung der Prüfungsgebühr (Artikel 11 der Gebührenordnung)

ABI. EPA 2009, 542

Gemäß Artikel 11 der Gebührenordnung wird die Prüfungsgebühr

i) in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist; oder

ii) zu **75 %** zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat.

Mit Inkrafttreten der geänderten Ausführungsordnung zum EPÜ am 1. April 2010 (siehe CA/D 3/09 vom 25. März 2009, ABI. EPA 2009, 299) sind die Bedingungen zu klären, nach denen der Rückerstattungssatz von 75 % Anwendung findet, und zwar insbesondere in Bezug auf die Regeln 70a und 161 EPÜ. Die folgenden Klarstellungen gelten für **alle europäischen Patentanmeldungen, zu denen der europäische Recherchenbericht oder der ergänzende europäische Recherchenbericht zusammen mit einer Stellungnahme gemäß Regel 62 EPÜ ab dem 1. April 2010 erstellt wird oder für die eine Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ ergeht** (d. h. zu denen ein schriftlicher Bescheid des Europäischen Patentamts (EPA) als Internationale Recherchenbehörde (ISA) oder ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) erstellt wurde, für die aber noch keine Mitteilung nach Regel 161 EPÜ in der vor dem 1. April 2010 geltenden Fassung ergangen ist).

Notice from the European Patent Office dated 22 October 2009 concerning the refund of the examination fee (Article 11 of the Rules relating to Fees)

OJ EPO 2009, 542

According to Article 11 of the Rules relating to Fees, the examination fee is refunded:

(i) in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the examining divisions have assumed responsibility; or

(ii) at a **rate of 75%** if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn after the examining divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun.

With the entry into force of the amended Implementing Regulations to the EPC on 1 April 2010 (see CA/D 3/09 of 25 March 2009, OJ EPO 2009, 299), the circumstances in which the refund rate of 75% applies need clarification, especially with regard to Rules 70a and 161 EPC. The following clarifications apply to **all European patent applications for which the European search report or the supplementary European search report accompanied by an opinion according to Rule 62 EPC is drawn up on or after 1 April 2010 or for which a communication under Rule 161(1) EPC is dispatched** (i.e. where a written opinion of the European Patent Office (EPO) as the International Searching Authority (ISA) or an international preliminary examination report where the EPO has also acted as the International Preliminary Examining Authority (IPEA) has been drawn up in respect of the application but no communication under Rule 161 EPC in the version applicable before 1 April 2010 has been issued).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 2009, relatif au remboursement de la taxe d'examen (article 11 du règlement relatif aux taxes)

JO OEB 2009, 542

Conformément à l'article 11 du règlement relatif aux taxes, la taxe d'examen est remboursée :

i) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes ; ou

ii) à **75 %** si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé.

Avec l'entrée en vigueur de la version modifiée du règlement d'exécution de la CBE le 1^{er} avril 2010 (voir CA/D 3/09 du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 299), il convient de préciser dans quelles circonstances le remboursement à 75 % s'applique, eu égard en particulier aux règles 70bis et 161 CBE. Les clarifications qui suivent sont applicables à **toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne, accompagné d'un avis conformément à la règle 62 CBE, est établi à compter du 1^{er} avril 2010 ou pour lesquelles une notification est envoyée au titre de la règle 161(1) CBE** (c'est-à-dire dans les cas où l'Office européen des brevets (OEB) a établi une opinion écrite en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), ou un rapport d'examen préliminaire international lorsqu'il agit également en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), mais où aucune notification n'a été émise au titre de la règle 161 CBE, dans sa version applicable avant le 1^{er} avril 2010).

Ist die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen (Regel 10 EPÜ), ergeben sich folgende Fälle:

Euro-Direkt-Anmeldung, für die ein gültiger Prüfungsantrag eingereicht worden ist:

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **erfolgt**, wenn die Anmeldung **nach Regel 70a (3) EPÜ als zurückgenommen gilt**, weil es der Anmelder unterlässt, rechtzeitig auf eine dem europäischen Recherchenbericht beiliegende negative Stellungnahme zu antworten.¹

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **ist möglich**, wenn **die Anmeldung vom Anmelder innerhalb von sieben Monaten** nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt **zurückgenommen wird**.²

¹ Hat das EPA zu einer Anmeldung eine **dem europäischen Recherchenbericht beiliegende positive Stellungnahme (oder einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht)** erstellt, ist eine Erwiderung nach Regel 70a EPÜ nicht obligatorisch. Hat der Anmelder zu einer Anmeldung einen gültigen Prüfungsantrag eingereicht, bevor ihm der europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist, und hat er **zudem auf das Recht verzichtet, zur Bestätigung der Absicht aufgefordert zu werden, ob er die Anmeldung nach Übermittlung des europäischen Recherchenberichts (oder des ergänzenden europäischen Recherchenberichts) aufrechterhalten will**, findet Regel 70a EPÜ keine Anwendung.

² Hat der Anmelder zu einer Anmeldung einen gültigen Prüfungsantrag eingereicht, bevor ihm der europäische Recherchenbericht oder der ergänzende europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist, und hat er **zudem auf das Recht verzichtet, zur Bestätigung der Absicht aufgefordert zu werden, ob er die Anmeldung nach Übermittlung des europäischen Recherchenberichts (oder des ergänzenden europäischen Recherchenberichts) aufrechterhalten will**, ist eine Rückerstattung zu 75 % nur möglich, wenn die Anmeldung vor Ergehen einer Mitteilung der Prüfungsabteilung zurückgenommen wird.

Once the examining division has assumed responsibility (Rule 10 EPC), the following situations apply:

A **Euro-direct application** for which a valid request for examination has been filed:

– a 75% refund of the examination fee **will be made** if the application is **deemed to be withdrawn under Rule 70a(3) EPC** because of failure to reply in due time to the negative opinion accompanying the European search report¹;

– a 75% refund of the examination fee **is possible** if the **application is withdrawn by the applicant within seven months** of the mention in the European Patent Bulletin of the publication of the European search report².

¹ For applications for which the EPO has issued a **positive opinion accompanying the European search report (or supplementary European search report)**, a reply under Rule 70a EPC is not mandatory. For applications where the applicant has filed a valid request for examination before the European search report is transmitted to him and has also **waived the right to be invited to confirm his intention to proceed further with the application** after transmittal of the European search report (or supplementary European search report), Rule 70a EPC does not apply.

² For applications where the applicant has filed a valid request for examination before the European search report or the European supplementary search report is transmitted to him and has also **waived the right to be invited to confirm his intention to proceed further with the application** after transmittal of the European search report (or supplementary European search report), a 75% refund is possible only if the application is withdrawn before a communication is issued by the examining division.

Une fois que la division d'examen devient compétente (règle 10 CBE), les dispositions suivantes s'appliquent :

Dans le cas d'une **demande européenne directe** pour laquelle une requête en examen valable a été présentée :

– la taxe d'examen **est remboursée** à 75 % si la demande est **réputée retirée en vertu de la règle 70bis(3) CBE** du fait que le demandeur n'a pas répondu dans les délais à l'avis défavorable accompagnant le rapport de recherche européenne ;¹

– la taxe d'examen **peut être remboursée** à 75 % si la **demande est retirée par le demandeur dans un délai de sept mois** à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche européenne est mentionnée au Bulletin européen des brevets.²

¹ S'agissant des demandes pour lesquelles **l'avis accompagnant le rapport de recherche européenne (ou le rapport complémentaire de recherche européenne) est favorable**, il n'est pas obligatoire de produire une réponse au titre de la règle 70bis CBE. La règle 70bis CBE n'est pas applicable aux demandes pour lesquelles le demandeur a présenté une requête en examen valable avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été transmis et pour lesquelles il a également **renoncé au droit d'être invité à confirmer son intention de maintenir sa demande** après la transmission du rapport de recherche européenne (**ou du rapport complémentaire de recherche européenne**).

² S'agissant des demandes pour lesquelles le demandeur a présenté une requête en examen valable avant que le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne ne lui ait été transmis et pour lesquelles il a également **renoncé au droit d'être invité à confirmer son intention de maintenir sa demande** après la transmission du rapport de recherche européenne (**ou du rapport complémentaire de recherche européenne**), le remboursement à 75 % n'est possible que si la demande est retirée avant que la division d'examen ait émis une notification.

Euro-PCT-Anmeldung, für die ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird und für die ein gültiger Prüfungsantrag eingereicht worden ist:

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **erfolgt**, wenn die Anmeldung **nach Regel 70a (3) EPÜ als zurückgenommen gilt**, weil es der Anmelder unterlässt, rechtzeitig auf eine dem ergänzenden europäischen Recherchenbericht beiliegende negative Stellungnahme zu antworten.³

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **ist möglich**, wenn **die Anmeldung vom Anmelder innerhalb von sieben Monaten** nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 70 (2) EPÜ **zurückgenommen wird**, in der er dazu aufgefordert wird, zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält.⁴

Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA als ISA tätig gewesen ist (und, wenn beim EPA ein Antrag nach Artikel 31 PCT gestellt wurde, auch als IPEA) und für die ein gültiger Prüfungsantrag eingereicht worden ist:

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **erfolgt**, wenn die Anmeldung nach **Regel 161 (1) Satz 2 EPÜ als zurückgenommen gilt**, weil der Anmelder den negativen schriftlichen Bescheid der ISA (oder den vom EPA übermittelten negativen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht) nicht innerhalb der in Regel 161 (1) Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist beantwortet hat.⁵

– Eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 % **ist möglich**, wenn die **Anmeldung vom Anmelder** innerhalb der in Regel 161 (1) Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist **zurückgenommen wird**.

A Euro-PCT application for which a supplementary European search report is drawn up and for which a valid request for examination has been filed:

– a 75% refund of the examination fee **will be made** if the application is **deemed to be withdrawn under Rule 70a(3) EPC** because of failure to reply in due time to the negative opinion accompanying the supplementary European search report³;

– a 75% refund of the examination fee **is possible** if the **application is withdrawn by the applicant within seven months** of notification of the communication under Rule 70(2) EPC inviting the applicant to indicate his intention to proceed further with the European patent application⁴.

A Euro-PCT application for which the EPO has acted as ISA (and, if a demand under Article 31 PCT was filed with the EPO, also as IPEA) and for which a valid request for examination has been filed:

– a 75% refund of the examination fee **will be made** if the application is **deemed to be withdrawn under Rule 161(1), second sentence, EPC** because the applicant did not respond to the negative written opinion of the ISA (or the negative international preliminary examination report issued by the EPO) within the time limit laid down in Rule 161(1), first sentence, EPC⁵;

– a 75% refund of the examination fee **is possible** if the **application is withdrawn by the applicant** within the time limit laid down in Rule 161(1), first sentence, EPC.

Dans le cas d'une **demande euro-PCT pour laquelle un rapport complémentaire de recherche européenne a été établi** et pour laquelle une requête en examen valable a été présentée :

– la taxe d'examen **est remboursée** à 75 % si la demande est **réputée retirée en vertu de la règle 70bis(3) CBE** du fait que le demandeur n'a pas répondu dans les délais à l'avis défavorable accompagnant le rapport complémentaire de recherche européenne ;³

– la taxe d'examen **peut être remboursée** à 75 % si la **demande est retirée par le demandeur dans un délai de sept mois** à compter de la signification de la notification émise au titre de la règle 70(2) CBE et dans laquelle le demandeur est invité à déclarer s'il souhaite maintenir sa demande.⁴

Dans le cas d'une **demande euro-PCT pour laquelle l'OEB a agi en qualité d'ISA** (et d'IPEA lorsqu'une demande a été déposée auprès de l'OEB au titre de l'article 31 PCT) et pour laquelle une requête en examen valable a été présentée :

– la taxe d'examen **est remboursée** à 75 % si la demande est **réputée retirée en vertu de la règle 161(1), deuxième phrase CBE** du fait que le demandeur n'a pas répondu dans le délai fixé à la règle 161(1), première phrase CBE à l'opinion écrite défavorable de l'ISA (ou au rapport d'examen préliminaire international défavorable établi par l'OEB) ;⁵

– la taxe d'examen **peut être remboursée** à 75 % si la **demande est retirée par le demandeur** dans le délai fixé à la règle 161(1), première phrase CBE.

³ Siehe Fußnote 1.

⁴ Siehe Fußnote 2.

⁵ Bei Anmeldungen, für die das EPA als ISA einen **positiven Bescheid** erlassen hat (oder einen positiven internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, wenn das EPA auch als IPEA tätig war), ist eine Erwiderung nach Regel 161 (1) EPÜ nicht obligatorisch.

³ See footnote 1.

⁴ See footnote 2.

⁵ For applications for which the EPO has issued a **positive opinion as the ISA** (or a positive international preliminary examination report, where the EPO has acted also as the IPEA), a reply under Rule 161(1) EPC is not mandatory.

³ Voir note 1.

⁴ Voir note 2.

⁵ S'agissant des demandes pour lesquelles l'OEB a émis une **opinion favorable en qualité d'ISA** (ou un rapport d'examen préliminaire international favorable, en qualité d'IPEA), le demandeur n'est pas tenu de produire une réponse au titre de la règle 161(1) CBE.

In allen Fällen, in denen die Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen wird, **kann es sein, dass bereits mit der Sachprüfung begonnen wurde**, bevor die Zurücknahmeerklärung beim EPA eingegangen ist, insbesondere wenn diese Erklärung am Ende der geltenden Frist eingereicht wird. Unter diesen Umständen ist eine Rückerstattung zu 75 % nicht möglich.

Sofern der Anmelder darüber im Unklaren ist, ob die Sachprüfung bereits begonnen hat, die Anmeldung aber nur dann zurücknehmen will, wenn ihm 75 % der Prüfungsgebühr erstattet werden, kann er die Zurücknahme von der Gebührenrückerstattung abhängig machen ("bedingte" Zurücknahme).

Bei Anmeldungen, zu denen der europäische Recherchenbericht oder der ergänzende europäische Recherchenbericht vor dem 1. April 2010 erstellt wird oder für die eine Mitteilung nach Regel 161 EPÜ vor dem 1. April 2010 ergeht, erfolgt die Rückerstattung der Prüfungsgebühr zu 75 %, wenn zum Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung über die Zurücknahme der Anmeldung beim EPA die Sachprüfung noch nicht begonnen hat.

Der Beginn der Sachprüfung hängt von den individuellen Umständen der jeweiligen Anmeldung ab. Sobald jedoch eine Mitteilung der Prüfungsabteilung ergangen ist, hat die Sachprüfung bereits begonnen. Eine "bedingte" Zurücknahme ist auch in diesen Fällen möglich.

In all cases where the application is withdrawn by the applicant, **substantive examination may already have started** before notice of withdrawal is received by the EPO, in particular if notice of withdrawal is filed at the end of the applicable period. In such circumstances a 75% refund will not be possible.

Applicants unsure whether substantive examination has already begun and wanting to withdraw the application only if they receive the 75% refund may make the withdrawal contingent upon the refund ("conditional" withdrawal).

For applications for which the European search report or the supplementary European search report is drawn up before 1 April 2010 or where the communication under Rule 161 EPC was dispatched before 1 April 2010, the 75% refund of the examination fee takes place if substantive examination has not yet started at the time when notice of withdrawal is received by the EPO.

The start of substantive examination depends on the individual circumstances of each application. However, whenever a communication has been issued by the examining division, substantive examination has begun. "Conditional" withdrawal is also possible in these cases.

Dans tous les cas où la demande est retirée par le demandeur, **il se peut que l'examen quant au fond ait déjà commencé** avant que l'OEB n'ait reçu la déclaration de retrait de la demande, en particulier si cette déclaration est envoyée à la fin du délai applicable. En pareilles circonstances, un remboursement à 75 % n'est pas possible.

Lorsqu'il ignore si l'examen quant au fond a déjà commencé, mais souhaite ne retirer sa demande que si la taxe d'examen lui est remboursée à 75 %, le demandeur a la possibilité de faire dépendre le retrait de sa demande du remboursement de la taxe (retrait "conditionnel").

S'agissant des demandes pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne est établi avant le 1^{er} avril 2010 ou pour lesquelles la notification émise au titre de la règle 161 CBE est envoyée avant le 1^{er} avril 2010, la taxe d'examen est remboursée à 75 % si l'examen quant au fond n'a pas encore commencé au moment où l'OEB reçoit la déclaration de retrait de la demande.

Le moment où l'examen quant au fond commence dépend des circonstances particulières afférentes à chaque demande. Cependant, dès lors qu'une notification a été émise par la division d'examen, l'examen quant au fond a commencé. Un retrait "conditionnel" est également possible dans ces cas.

Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 2007 zur Ausführung von Artikel 12 der Gebührenordnung

Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, M.3

Die Präsidentin des Europäischen Patentamts,

gestützt auf Artikel 12 der Gebührenordnung,

beschließt:

Artikel 1

Der Bagatellbetrag nach Artikel 12 der Gebührenordnung wird auf 10 Euro festgesetzt.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft und ersetzt Artikel 1 des Beschlusses vom 6. September 2001 (ABI. EPA 2001, 521).

Geschehen zu München am 14. Juli 2007

Alison BRIMELOW
Präsidentin

Decision of the President of the European Patent Office dated 14 July 2007 implementing Article 12 of the Rules relating to Fees

Special edition No. 3, OJ EPO 2007, M.3

The President of the European Patent Office,

Having regard to Article 12 of the Rules relating to Fees,

Has decided as follows:

Article 1

The insignificant amount referred to in Article 12 of the Rules relating to Fees shall be fixed at EUR 10.

Article 2

This decision shall enter into force upon entry into force of the revised European Patent Convention in accordance with Article 8 of the Act revising the EPC, and shall replace the decision of 6 September 2001 (OJ EPO 2001, 521).

Done at Munich, 14 July 2007

Alison BRIMELOW
President

Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 14 juillet 2007, concernant l'application de l'article 12 du règlement relatif aux taxes

Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, M.3

La Présidente de l'Office européen des brevets,

vu l'article 12 du règlement relatif aux taxes,

décide :

Article premier

Le montant insignifiant visé à l'article 12 du règlement relatif aux taxes est fixé à 10 euros.

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 et remplace l'article premier de la décision du 6 septembre 2001 (JO OEB 2001, 521).

Fait à Munich, le 14 juillet 2007

Alison BRIMELOW
Présidente

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. März 2009 über die Möglichkeit, automatische Abbuchungsaufträge über die Online-Gebührensatzung zu erteilen und zu widerrufen

ABI. EPA 2009, 238

Seit Juli 2007 bietet das Europäische Patentamt (EPA) Nutzern der Online-Gebührensatzung die Funktion "Zahlungsplan" an, die eine Übersicht über alle Anmeldungen vermittelt, die dem automatischen Abbuchungsverfahren unterliegen.

Nunmehr haben Nutzer auch die Möglichkeit, im Rahmen der Zahlungsplan-Funktion automatische Abbuchungsaufträge online zu erteilen sowie zu widerrufen.

Zur Erteilung des Auftrags wird die Anmeldenummer der entsprechenden Anmeldung eingegeben. Sobald der Auftrag erfolgreich an das EPA übertragen worden ist, wird dem Nutzer eine Bestätigung im PDF-Format auf dem Bildschirm angezeigt. Erscheint keine Bestätigung, gilt der Abbuchungsauftrag als nicht eingegangen und die Zahlung als nicht erfolgt.

Um einen Abbuchungsauftrag für eine oder mehrere Anmeldungen zu widerrufen, markiert der Nutzer in einer vorgegebenen Liste im Zahlungsplan die entsprechenden Anmeldenummern. Ist der Widerruf erfolgreich an das EPA übertragen worden, wird dem Nutzer hierüber eine Bestätigung im PDF-Format auf dem Bildschirm angezeigt. Dabei ist zu beachten, dass die offizielle Mitteilung über den Widerruf des automatischen Abbuchungsverfahrens nach wie vor in schriftlicher Form vom EPA versandt wird.

Die Bestätigung (PDF) des Eingangs eines über die Online-Gebührensatzung eingereichten automatischen Abbuchungsauftrags oder Widerrufs kann vom Nutzer ausgedruckt und gespeichert werden.

Notice from the European Patent Office dated 30 March 2009 on setting up and cancelling automatic debit orders via Online Fee Payment

OJ EPO 2009, 238

Introduced in July 2007, the payment plan function offers users of Online Fee Payment an overview of all the applications to which the automatic debiting procedure applies.

Users now have the added option within the payment plan of setting up and cancelling automatic debit orders online.

To set up an order, the user enters the application number. Once the order has been transmitted to the EPO, the user receives on-screen confirmation in PDF format. If no confirmation appears, the debit order is regarded as not received and the payment is regarded as not made.

To cancel a debit order for one or more applications, the user selects the relevant application number(s) in the list displayed in the payment plan. If the cancellation is received by the EPO, the user receives on-screen confirmation in PDF format. Please note that the EPO will continue to issue official written notification of cancellation of the automatic debit order.

Users can print out and save the PDF-format confirmation of receipt of automatic debit orders set up or cancelled via Online Fee Payment.

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 30 mars 2009, relatif à la possibilité de donner et de révoquer des ordres de prélèvement automatique via le logiciel de paiement des taxes en ligne

JO OEB 2009, 238

Depuis juillet 2007, l'Office européen des brevets (OEB) offre aux utilisateurs du paiement des taxes en ligne la fonction "plan des paiements", qui donne une vue d'ensemble de toutes les demandes faisant l'objet de la procédure de prélèvement automatique.

Désormais, ce logiciel permet aussi aux utilisateurs de donner et de révoquer des ordres de prélèvement automatique en ligne.

Pour passer un ordre de prélèvement, il suffit de saisir le numéro de la demande correspondante. Dès qu'il a transmis l'ordre à l'OEB, l'utilisateur voit apparaître à l'écran une confirmation en format PDF. Dans le cas contraire, l'ordre de prélèvement est réputé non reçu et le paiement non effectué.

Pour révoquer l'ordre de prélèvement concernant une ou plusieurs demandes, l'utilisateur sélectionne le(s) numéro(s) de demande correspondant(s) dans la liste du plan des paiements. Dès qu'il a transmis la révocation à l'OEB, l'utilisateur voit apparaître à l'écran une confirmation en format PDF. Il est à noter que l'OEB continue d'envoyer par écrit la notification officielle relative à la révocation de la procédure de prélèvement automatique.

L'utilisateur peut imprimer et sauvegarder la confirmation (format PDF) de la réception ou de la révocation d'un ordre de prélèvement automatique, tel que transmis par le logiciel de paiement des taxes en ligne.

Rechtliche Informationen – unter anderem zur Zahlung mit der Online-Gebührensatzung – können Sie den Vorschriften über das laufende Konto (VLK) entnehmen (Beilage zum ABI. EPA 3/2009).

Zusätzliche Informationen zur Online-Gebührensatzung finden Sie in der Rubrik "Produkte und Dienste" – "Online-Gebührensatzung" unter www.epoline.org.

Weitere Fragen beantwortet die

Technische und Verfahrensunterstützung des EPA

Europäisches Patentamt
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Niederlande

Tel. +31 (0)70 340-4500

Fax +31 (0)70 340-4600

support@epo.org

www.epoline.org

Erreichbar: Montag bis Freitag
von 8.00 bis 18.00 Uhr

For related legal information – including information on Online Fee Payment – please consult the Arrangements for deposit accounts (ADA) (supplement to OJ EPO 3/2009).

For additional information on Online Fee Payment, please see "Products and services" – "Online Fee Payment" at www.epoline.org.

For other questions, please contact

EPO Procedural and Technical Support

European Patent Office
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands

Tel. +31 (0)70 340-4500

Fax +31 (0)70 340-4600

support@epo.org

www.epoline.org

Open: Monday to Friday,
08.00 to 18.00 hrs

Des informations juridiques concernant notamment le paiement au moyen du logiciel de paiement des taxes en ligne figurent dans la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) (supplément au JO OEB 3/2009).

Vous trouverez de plus amples informations sur le paiement des taxes en ligne à l'adresse www.epoline.org, rubrique "Produits et services" – "Paiement des taxes en ligne".

Pour toute autre question, veuillez vous adresser au service :

Assistance procédurale et technique de l'OEB

Office européen des brevets
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Pays-Bas

Tél. + 31 (0)70 340 4500

Fax + 31 (0)70 340 4600

support@epo.org

www.epoline.org

Ouverture : du lundi au vendredi,
de 8 h à 18 h

O. Besondere Übereinkommen

O. Special Agreements

O. Accords particuliers

O.1 LONDONER ÜBEREINKOMMEN**Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ****ABI. EPA 2001, 549**

Bei dem am 17. Oktober 2000 in London abgeschlossenen Übereinkommen über die Anwendung von Artikel 65 EPÜ geht es um die Schaffung sachgerechter Übersetzungserfordernisse für europäische Patente. Das Übereinkommen ist Ergebnis der von der französischen Regierungskonferenz 1999¹ initiierten Arbeiten zur Kostensenkung im europäischen Patentwesen.

Mit dem nachstehend wiedergegebenen Übereinkommen verpflichten sich die Vertragsparteien, auf die Einreichung von Übersetzungen europäischer Patente in ihrer Landessprache ganz oder weitgehend zu verzichten. Für die Praxis bedeutet dies, dass Inhaber europäischer Patente künftig keine Übersetzung der europäischen Patentschrift vorlegen müssen, wenn das Patent für dem Londoner Übereinkommen angehörende EPÜ-Vertragsstaaten erteilt ist, in denen eine der EPA-Sprachen Amtssprache ist. Wo dies nicht der Fall ist, muss der Anmelder eine vollständige Übersetzung der Patentschrift in die Landessprache nur vorlegen, wenn das Patent nicht in der von dem betreffenden Staat bestimmten EPA-Sprache vorliegt. Wegen der Einzelheiten wird auf Artikel 1 und 2 des Übereinkommens verwiesen. Damit ist ein Durchbruch in der Sprachenfrage erzielt worden, der das europäische Patent künftig deutlich kostengünstiger machen wird.

10 Vertragsstaaten haben das Übereinkommen unterzeichnet². Für sein Inkrafttreten ist die Ratifikation durch mindestens 8 Vertragsstaaten erforderlich, darunter die drei Staaten, in denen 1999 die meisten europäischen Patente wirksam geworden sind³ (Artikel 6 des Übereinkommens).

¹ Vgl. ABI. EPA 1999, 545.

² Dänemark, Deutschland, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich.

³ Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich.

O.1 LONDON AGREEMENT**Agreement dated 17 October 2001 on the application of Article 65 EPC****OJ EPO 2001, 549**

The above agreement, concluded in London on 17 October 2000, will liberalise the translation arrangements for European patents. It is the fruit of work on reducing European patent costs, which was set in motion at the inter-governmental conference held in France in 1999¹.

The text of the agreement is reproduced below. The parties to it undertake to waive, entirely or largely, the requirement for translations of European patents to be filed in their national language. This means in practice that European patent proprietors will no longer have to file a translation of the specification for patents granted for an EPC contracting state party to the London Agreement and having one of the three EPO languages as an official language. Where this is not the case, they will be required to submit a full translation of the specification in the national language only if the patent is not available in the EPO language designated by the country concerned. For more details, see Articles 1 and 2 of the agreement. This breakthrough on the language issue will significantly reduce the cost of European patents.

Ten contracting states have signed the agreement². To enter into force, it must be ratified by at least eight, including the three where the most European patents took effect in 1999³ (Article 6 of the agreement).

¹ See OJ EPO 1999, 545.

² Denmark, France, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

³ France, Germany, United Kingdom.

O.1 ACCORD DE LONDRES**Accord du 17 octobre 2000 sur l'application de l'article 65 CBE****JO OEB 2001, 549**

L'accord sur l'application de l'article 65 CBE, conclu à Londres le 17 octobre 2000, définit les exigences en matière de traduction des brevets européens. Il est le résultat des travaux qui avaient été engagés par la Conférence intergouvernementale tenue en France en 1999¹, dans le but de réduire le coût du brevet européen.

En vertu de cet accord, qui est reproduit ci-après, les parties s'engagent à renoncer, en tout ou dans une large mesure, au dépôt de traductions des brevets européens dans leur langue nationale. Dans la pratique, cela signifie que les titulaires de brevets européens ne doivent désormais plus produire une traduction du fascicule du brevet européen lorsque le brevet a été délivré pour des Etats contractants de la CBE parties à l'accord de Londres et qui ont une langue de l'OEB comme langue officielle. Lorsque ce n'est pas le cas, le demandeur ne doit produire une traduction complète du fascicule du brevet dans la langue nationale que si le brevet n'est pas disponible dans la langue de l'OEB prescrite par l'Etat concerné. Pour de plus amples détails, on se reportera aux articles 1 et 2 de l'accord. La percée ainsi réalisée en ce qui concerne la question des langues permettra à l'avenir de réduire considérablement le coût du brevet européen.

Dix Etats contractants ont signé l'accord². Pour qu'il entre en vigueur, il doit être ratifié par huit Etats contractants au moins, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999³ (article 6 de l'accord).

¹ Cf. JO OEB 1999, 545.

² Allemagne, Danemark, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

³ Allemagne, France, Royaume-Uni.

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE ANWENDUNG DES ARTIKELS 65 DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE ERTEILUNG EUROPÄISCHER PATENTE

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens

IN IHRER EIGENSCHAFT als Vertragsstaaten des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen),

IN BEKRÄFTIGUNG ihres Bestrebens, die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten auf dem Gebiet des Schutzes der Erfindungen zu verstärken,

GESTÜTZT AUF Artikel 65 des Europäischen Patentübereinkommens,

IN ANERKENNUNG der Bedeutung des Ziels, die im Zusammenhang mit der Übersetzung europäischer Patente entstehenden Kosten zu senken,

UNTER HINWEIS auf die Notwendigkeit, dieses Ziel umfassend zu verfolgen,

ENTSCHLOSSEN, wirksam zu einer solchen Kostensenkung beizutragen

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

**Artikel 1
Verzicht auf Übersetzungserfordernisse**

(1) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens vorgesehenen Übersetzungserfordernisse.

(2) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der keine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens vorgesehenen Übersetzungserfordernisse, wenn das europäische Patent in der von diesem Staat vorge-

AGREEMENT ON THE APPLICATION OF ARTICLE 65 OF THE CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS

The States parties to this Agreement,

IN THEIR CAPACITY as Contracting States to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973,

REAFFIRMING their desire to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

HAVING REGARD to Article 65 of the European Patent Convention,

RECOGNISING the importance of the objective to reduce the costs relating to the translation of European patents,

STRESSING the need for widespread adherence to that objective,

DETERMINED to contribute effectively to such cost reduction,

HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:

**Article 1
Dispensation with translation requirements**

(1) Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.

(2) Any State party to this Agreement having no official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention, if the European patent has been granted in the official language of the European

ACCORD SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS

Les Etats parties au présent accord,

EN LEUR QUALITE d'Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973,

REAFFIRMANT leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions,

VU l'article 65 de la Convention sur le brevet européen,

RECONNAISSANT l'importance de l'objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens,

SOULIGNANT la nécessité d'une large adhésion à cet objectif,

DETERMINE à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

**Article premier
Renonciation aux exigences en matière de traduction**

(1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

(2) Tout Etat partie au présent accord n'ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l'Office européen des

schriebenen Amtssprache des Europäischen Patentamts erteilt oder in diese Sprache übersetzt und nach Maßgabe des Artikels 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens eingereicht worden ist.

(3) Die in Absatz 2 genannten Staaten behalten das Recht zu verlangen, dass eine Übersetzung der Patentansprüche in eine ihrer Amtssprachen nach Maßgabe des Artikels 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens eingereicht wird.

(4) Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als schränke es das Recht der Vertragsstaaten dieses Übereinkommens ein, auf ein Übersetzungserfordernis ganz zu verzichten oder großzügigere Übersetzungserfordernisse festzulegen, als sie in den Absätzen 2 und 3 angeführt sind.

Artikel 2 Übersetzungen im Fall von Streitigkeiten

Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als schränke es das Recht der Vertragsstaaten dieses Übereinkommens ein, den Patentinhaber im Fall von Streitigkeiten über ein europäisches Patent zu verpflichten, auf eigene Kosten

a) auf Antrag eines vermeintlichen Patentverletzers eine vollständige Übersetzung in eine Amtssprache des Staates vorzulegen, in dem die vermeintliche Patentverletzung stattgefunden hat,

b) auf Verlangen des zuständigen Gerichts oder einer gerichtsähnlichen Behörde im Rahmen eines Verfahrens eine vollständige Übersetzung in eine Amtssprache des betreffenden Staates vorzulegen.

Artikel 3 Unterzeichnung – Ratifikation

(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens bis zum 30. Juni 2001 zur Unterzeichnung auf.

(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Patent Office prescribed by that State, or translated into that language and supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.

(3) The States referred to in paragraph 2 shall continue to have the right to require that a translation of the claims into one of their official languages be supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.

(4) Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to dispense with any translation requirement or to apply more liberal translation requirements than those referred to in paragraphs 2 and 3.

Article 2 Translations in case of dispute

Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case of a dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his own expense,

(a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a full translation into an official language of the State in which the alleged infringement took place,

(b) shall supply, at the request of the competent court or quasi judicial authority in the course of legal proceedings, a full translation into an official language of the State concerned.

Article 3 Signature – Ratification

(1) This Agreement shall be open for signature by any Contracting State to the European Patent Convention until 30 June 2001.

(2) This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

(3) Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d'exiger qu'une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

(4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d'appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 2 Traductions en cas de litige

Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,

a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l'Etat où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,

b) à la demande de la juridiction compétente ou d'une autorité quasi juridictionnelle dans le cadre d'une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l'Etat concerné.

Article 3 Signature – Ratification

(1) Le présent accord est ouvert jusqu'au 30 juin 2001 à la signature de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen.

(2) Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

**Artikel 4
Beitritt**

Dieses Übereinkommen steht nach Ablauf der Unterzeichnungsfrist nach Artikel 3 Absatz 1 den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens und den Staaten zum Beitritt offen, die zum Beitritt zu jenem Übereinkommen berechtigt sind. Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

**Artikel 5
Ausschluss von Vorbehalten**

Kein Vertragsstaat kann Vorbehalte zu diesem Übereinkommen machen.

**Artikel 6
Inkrafttreten**

(1) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von acht Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens einschließlich der drei Staaten, in denen 1999 die meisten europäischen Patente wirksam wurden, in Kraft.

(2) Jede Ratifikation oder jeder Beitritt nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens wird am ersten Tag des vierten Monats nach der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde wirksam.

**Artikel 7
Geltungsdauer des Übereinkommens**

Dieses Übereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.

**Artikel 8
Kündigung**

Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens kann es jederzeit kündigen, nachdem es drei Jahre in Kraft war. Die Kündigung wird der Regierung der Bundesrepublik Deutschland notifiziert. Sie wird ein Jahr nach dem Tag der Notifikation wirksam. Vor dem Wirksamwerden der Kündigung erworbene Rechte werden davon nicht berührt.

**Article 4
Accession**

This Agreement shall, on expiry of the term for signature mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any Contracting State to the European Patent Convention and any State which is entitled to accede to that Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

**Article 5
Prohibition of reservations**

No State party to this Agreement may make reservations thereto.

**Article 6
Entry into force**

(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month after the deposit of the last instrument of ratification or accession by eight Contracting States to the European Patent Convention, including the three States in which the most European patents took effect in 1999.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

**Article 7
Duration of the Agreement**

This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.

**Article 8
Denunciation**

Any State party to this Agreement may denounce it at any time once it has been in force for three years. Notification of denunciation shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before the denunciation took effect shall thereby be impaired.

**Article 4
Adhésion**

Après l'expiration du délai de signature mentionné à l'article 3, paragraphe 1, le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

**Article 5
interdiction des réserves**

Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.

**Article 6
Entrée en vigueur**

(1) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

**Article 7
Durée de l'accord**

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

**Article 8
Dénonciation**

Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. 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. En ce cas, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d'effet de cette dénonciation.

Artikel 9**Anwendungsbereich**

Dieses Übereinkommen gilt für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden ist.

Artikel 10**Sprachen des Übereinkommens**

Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, und wird bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Artikel 11**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,
- b) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde,
- c) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens,
- d) jede Kündigung nach Artikel 8 und den Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens.

3) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland lässt dieses Übereinkommen beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ernannten Bevollmächtigten nach Vorlage ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten dieses Übereinkommen unterschrieben.

Geschehen zu London am 17. Oktober 2000 in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Article 9**Scope**

This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin after the Agreement entered into force for the State concerned.

Article 10**Languages of the Agreement**

This Agreement, drawn up in a single original in the English, French and German languages shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

Article 11**Transmissions and notifications**

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Agreement 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;
- (b) the deposit of any instrument of ratification or accession;
- (c) the date of entry into force of this Agreement;
- (d) any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on which it will take effect.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.

In WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Agreement.

Done at London on 17 October 2000, in one original, in English, French and German, each text being equally authentic.

Article 9**Champ d'application**

Le présent accord s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné.

Article 10**Langues de l'accord**

Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.

Article 11**Transmissions et notifications**

(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 :

- a) Les signatures ;
- b) Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;
- c) la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
- d) toute dénonciation reçue en application de l'article 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet.

(3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord.

Fait à Londres le dix-sept octobre deux mille en un exemplaire original, en allemand, anglais et français, tous les textes faisant également foi.

Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens**ABI. EPA 2008, 123**

Das Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ (das sogenannte Londoner Übereinkommen, s. ABI. EPA 2001, 549) tritt am 1. Mai 2008 in Kraft.

Bisher haben die folgenden 13 Vertragsstaaten ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt:

Dänemark
Deutschland
Frankreich
Island
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Luxemburg
Monaco
Niederlande
Schweiz
Slowenien
Vereinigtes Königreich

Weitere Informationen zum Londoner Übereinkommen sind der Website des EPA (www.epo.org) zu entnehmen. Die Veröffentlichung "Nationales Recht zum EPÜ" wird derzeit überarbeitet und um nähere Einzelheiten zur Umsetzung des Londoner Übereinkommens in den Vertragsstaaten ergänzt.

Entry into force of the London Agreement**OJ EPO 2008, 123**

The Agreement on the application of Article 65 EPC (the London Agreement, see OJ EPO 2001, 549) will enter into force on 1 May 2008.

To date, the following 13 contracting states have deposited their instruments of ratification or accession:

Croatia
Denmark
France
Germany
Iceland
Latvia
Liechtenstein
Luxembourg
Monaco
Netherlands
Slovenia
Switzerland
United Kingdom

Further information on the London Agreement is available via the EPO's website (www.epo.org). The publication "National law relating to the EPC" is being revised and will give detailed information on the implementation of the London Agreement in the contracting states.

Entrée en vigueur de l'accord de Londres**JO OEB 2008, 123**

L'accord sur l'application de l'article 65 CBE (accord de Londres, cf. JO OEB 2001, 549) entrera en vigueur le 1^{er} mai 2008.

A ce jour, les treize Etats contractants suivants ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion :

Allemagne
Croatie
Danemark
France
Islande
Lettonie
Liechtenstein
Luxembourg
Monaco
Pays-Bas
Slovénie
Suisse
Royaume-Uni

L'accord de Londres est présenté plus en détail sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org). La brochure "Droit national relatif à la CBE", qui est en cours de révision, fournira des informations détaillées sur sa mise en œuvre dans les Etats contractants.

O.2 SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN

Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag) vom 22. Dezember 1978¹

ABI. EPA 1980, 407

**1. Kapitel:
Allgemeine Bestimmungen**

**Artikel 1
Einheitliches Schutzgebiet**

Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden ein einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente.

**Artikel 2
Europäische Patente**

Ein europäisches Patent kann für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein nur durch gemeinsame Benennung nach Artikel 149 des Europäischen Patentübereinkommens erlangt werden. Die Benennung des einen gilt als Benennung beider Vertragsstaaten.

**Artikel 3
Internationale Patentanmeldungen**

1) In einer internationalen Anmeldung können die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein nur gemeinsam nach Artikel 4 des Zusammenarbeitsvertrags bestimmt werden. Die Bestimmung des einen gilt als Bestimmung beider Vertragsstaaten.

2) Dasselbe gilt entsprechend für die Auswahl der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein nach Artikel 31 des Zusammenarbeitsvertrages, vorausgesetzt, dass das Kapitel II des genannten Vertrages für die beiden Vertragsstaaten anwendbar ist.

¹ Deutscher Originaltext des Vertrages. Vgl. auch den Bericht "Liechtenstein ratifiziert das Europäische Patentübereinkommen und den PCT" (ABI. 2/1980, S. 36 ff).

O.2 SWITZERLAND-LIECHTENSTEIN

Treaty between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on Patent Protection (Patent Treaty) of 22 December 1978¹

OJ EPO 1980, 407

**Chapter 1:
General Provisions**

**Article 1
Unified Territory of Protection**

Switzerland and the Principality of Liechtenstein shall form a unified territory of protection for the purposes of patent law.

**Article 2
European Patents**

A European patent may only be obtained for Switzerland and the Principality of Liechtenstein by joint designation under Article 149 of the European Patent Convention. Designation of one of the Contracting States shall be deemed to constitute designation of both of them.

**Article 3
International Patent Applications**

(1) In an international application, Switzerland and the Principality of Liechtenstein may only be designated jointly under Article 4 PCT of the Patent Cooperation Treaty. Designation of one of the Contracting States shall be deemed to constitute designation of both of them.

(2) The same shall apply mutatis mutandis for the election of Switzerland and the Principality of Liechtenstein under Article 31 PCT of the Patent Cooperation Treaty, provided that Chapter II of that Treaty is applicable to both Contracting States.

¹ Translation by the International Bureau of WIPO. See also the information "Liechtenstein ratifies the European Patent Convention and the PCT" (OJ 2/1980, p. 36 et seq).

O.2 SUISSE-LIECHTENSTEIN

Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les brevets) du 22 décembre 1978¹

JO OEB 1980, 407

**Chapitre premier :
Dispositions générales**

**Article premier
Territoire unitaire de protection**

La Suisse et la Principauté de Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection aux fins du droit des brevets.

**Article 2
Brevets européens**

Un brevet européen ne peut être obtenu que pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein désignées conjointement selon l'article 149 de la Convention sur le brevet européen. La désignation de l'un vaut désignation des deux Etats contractants.

**Article 3
Demandes internationales de brevet**

1) Dans une demande internationale, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ne peuvent être désignées que conjointement selon l'article 4 du Traité de coopération. La désignation de l'un vaut désignation des deux Etats contractants.

2) Il en va de même pour l'élection de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein selon l'article 31 du Traité de coopération, à condition que le chapitre II de ce traité soit applicable aux deux Etats contractants.

¹ Traduction du texte original allemand. Cf. également l'information "Le Liechtenstein ratifie la Convention sur le brevet européen et le PCT" (JO n° 2/1980, p. 36 et suiv).

Artikel 4**Rechtswirkungen der Erfindungspatente**

1) Die für das einheitliche Schutzgebiet wirksamen Erfindungspatente sind einheitlich. Sie haben in beiden Vertragsstaaten die gleiche Wirkung und können nur für das Schutzgebiet insgesamt erteilt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen.

2) Die Einheitlichkeit gilt auch, wenn das Patent auf Grund der Patentgesetzgebung enteignet wird; dabei steht dem Enteigneten eine unentgeltliche und ausschließliche Lizenz für das Gebiet des Fürstentums Liechtenstein zu.

Artikel 5**Anwendbares Recht**

1) Im einheitlichen Schutzgebiet gelten

a) das jeweilige Bundesrecht betreffend Erfindungspatente (Patentgesetzgebung),

b) andere Bestimmungen des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt.

2) Als Inland im Sinne der Patentgesetzgebung gilt das einheitliche Schutzgebiet; vorbehalten bleibt Artikel 8 dieses Vertrages.

3) Das gemäß Absatz 1 anwendbare Recht ist in der Anlage² zu diesem Vertrag angeführt. Ergänzungen und Änderungen der Anlage werden vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt, die ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt. Erhebt die Regierung des Fürstentums Liechtenstein gegen die Aufnahme einer schweizerischen Rechtsvorschrift in die Anlage Einspruch, so ist Artikel 16 anzuwenden.

² Anmerkung: Die Anlage ist hier nicht wiedergegeben.

Article 4**Legal Effect of Patents**

(1) The patents valid for the unified territory of protection shall be unified patents. They shall have the same effect in both Contracting States and may only be granted, transferred, annulled or lapse in respect of the whole territory of protection.

(2) The unified nature of the patents shall also apply in cases where patents have been expropriated on the basis of the patent legislation; the expropriated person shall nevertheless be entitled to a free and exclusive licence for the territory of the Principality of Liechtenstein.

Article 5**Applicable Law**

(1) In the unified territory of protection,

(a) the current Federal legislation on patents (patent legislation), and

(b) other provisions of Federal legislation as required by the application of the patent legislation, shall apply.

(2) National territory for the purposes of the patent legislation shall mean the unified territory of protection, subject to Article 8 of this Treaty.

(3) The law application in accordance with paragraph (1) shall be set out in the Annex to this Treaty². Additions and amendments to the Annex shall be communicated by the Swiss Federal Council to the Government of the Principality of Liechtenstein and the latter shall have them published. Where the Government of the Principality of Liechtenstein is opposed to the inclusion of a Swiss statute in the Annex, Article 16 shall be applicable.

² Note: The Annex is not reproduced here.

Article 4**Effets juridiques des brevets d'invention**

1) Les brevets d'invention valables pour le territoire unitaire de protection sont des brevets unitaires. Ils ont les mêmes effets dans les deux Etats contractants et ne peuvent être délivrés, transmis ou annulés, ni s'éteindre que pour l'ensemble du territoire de protection.

2) Le caractère unitaire des brevets produit aussi ses effets lorsqu'un brevet est exproprié en vertu de la législation sur les brevets: toutefois, l'exproprié a droit à une licence gratuite et exclusive pour le territoire de la Principauté de Liechtenstein.

Article 5**Droit applicable**

1) Sont applicables dans le territoire unitaire de protection

a) le droit fédéral en vigueur pour les brevets d'invention (législation sur les brevets),

b) d'autres dispositions du droit fédéral, en tant que l'application de la législation sur les brevets le requiert.

2) Par territoire national au sens de la législation sur les brevets, il faut entendre le territoire unitaire de protection; l'article 8 du présent traité est réservé.

3) Le droit applicable selon le 1^{er} alinéa est indiqué dans l'annexe² au présent traité. Les compléments à l'annexe et ses modifications sont communiqués par le Conseil fédéral suisse au gouvernement de la Principauté de Liechtenstein qui, pour sa part, se charge de les publier. L'article 16 s'applique si le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein s'oppose à l'introduction d'une prescription légale suisse dans l'annexe.

² Note : l'annexe n'est pas reproduite ici.

Artikel 6**Verträge und Übereinkommen**

1) Das Fürstentum Liechtenstein wird während der Dauer dieses Vertrages der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, dem Europäischen Patentübereinkommen, dem Zusammenarbeitsvertrag und soweit es die Vertragsanwendung verlangt anderen Übereinkommen in gleicher Weise wie die Schweiz als Vertragsstaat angehören.

2) Die Schweiz schließt zweiseitige Verträge über Erfindungspatente, welche die Anwendung des vorliegenden Vertrages berühren, mit Drittstaaten nur mit Wirkung für das einheitliche Schutzgebiet ab. Sie setzt sich dafür ein, dass die Geltung solcher Verträge, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages abgeschlossen worden sind, auf das Fürstentum Liechtenstein ausgedehnt wird.

3) Das Fürstentum Liechtenstein ermächtigt die Schweiz, es während der Vertragsdauer bei Verhandlungen mit Drittstaaten über den Abschluss oder die Änderung von zweiseitigen Verträgen über Erfindungspatente zu vertreten und diese Verträge mit Wirkung für das Fürstentum Liechtenstein abzuschließen.

4) Das Fürstentum Liechtenstein verzichtet während der Vertragsdauer, zweiseitige Verträge über Erfindungspatente mit Drittstaaten selbständig abzuschließen.

Article 6**Treaties and Conventions**

(1) For the duration of this Treaty, the Principality of Liechtenstein, just as Switzerland, shall be a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the European Patent Convention, the Patent Cooperation Treaty and, where required in application of this Treaty, other conventions.

(2) Switzerland shall conclude bilateral treaties concerning patents with third-party States, which affect the application of this Treaty, only with effect for the unified territory of protection. It shall endeavour to obtain that the effect of treaties concluded before the entry into force of this Treaty shall be extended to the Principality of Liechtenstein.

(3) The Principality of Liechtenstein shall authorize Switzerland to represent it for the duration of this Treaty in negotiations with third-party States concerning the conclusion or amendment of bilateral treaties concerning patents and to conclude such treaties with effect for the Principality.

(4) The Principality of Liechtenstein shall refrain for the duration of this Treaty from independently concluding bilateral treaties concerning patents with third-party States.

Article 6**Traités et conventions**

1) Pour la durée du présent traité, la Principauté de Liechtenstein sera, comme la Suisse, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à la Convention sur le brevet européen, au Traité de coopération et, autant que l'application du présent traité le requiert, à d'autres conventions.

2) Avec des Etats tiers, la Suisse ne conclut, en matière de brevets d'invention, que des traités bilatéraux applicables au territoire unitaire de protection, si ceux-ci affectent l'application du présent traité. Elle fait en sorte que les effets de tels traités conclus avant l'entrée en vigueur du présent traité soient étendus à la Principauté de Liechtenstein.

3) Pour la durée du présent traité, la Principauté de Liechtenstein autorise la Suisse à la représenter lors de négociations avec des Etats tiers en vue de la conclusion ou de la modification de traités bilatéraux en matière de brevets d'invention et à conclure ces traités en son nom.

4) Pour la durée du présent traité, la Principauté de Liechtenstein renonce à conclure séparément avec des Etats tiers des traités bilatéraux en matière de brevets d'invention.

2. Kapitel: Verwaltungsaufgaben**Artikel 7****Zuständiges Amt**

1) Der Vollzug der Verwaltungsaufgaben, die sich aus der Patentgesetzgebung ergeben, wird mit Wirkung für das einheitliche Schutzgebiet durch das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum besorgt.

Chapter 2: Administrative Tasks**Article 7****Competent Office**

(1) The Federal Bureau of Intellectual Property shall be competent to carry out with effect for the unified territory of protection the administrative tasks deriving from the patent legislation.

Chapitre 2 : Tâches administratives**Article 7****Office compétent**

1) Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle est compétent pour accomplir valablement pour le territoire unitaire de protection les tâches administratives qui découlent de la législation sur les brevets.

2) Das Amt ist Anmeldeamt im Sinne des Artikels 2 und der Regel 19 des Zusammenarbeitsvertrages für internationale Anmeldungen von Personen, die liechtensteinische Staatsangehörige sind oder die im Fürstentum Liechtenstein ihren Sitz oder Wohnsitz haben.

Artikel 8 Vertretung

Natürliche und juristische Personen, die im Fürstentum Liechtenstein ihren Wohnsitz oder Sitz haben, können in den Verfahren vor dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als Vertreter bestellt werden, sofern sie nach liechtensteinischem Recht zur geschäftsmäßigen Vertretung in Patentsachen befugt sind.

Artikel 9 Hinweis auf das Schutzgebiet

Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum macht auf den nach Inkrafttreten des Vertrages herausgegebenen Veröffentlichungen die Wirkung der Erfindungspatente für das einheitliche Schutzgebiet auf geeignete Weise kenntlich.

3. Kapitel: Rechtsschutz

Artikel 10 Liechtensteinische Behörden

1) Das Fürstentum Liechtenstein bezeichnet die Gerichtsbehörden, die in Patentsachen

a) als einzige Instanz über Zivilklagen entscheiden,

b) vorsorgliche Maßnahmen verfügen.

2) Widerhandlungen gegen die Patentgesetzgebung werden in erster und zweiter Instanz durch die Gerichte des Fürstentums Liechtenstein verfolgt und beurteilt.

(2) The Bureau shall be a receiving Office within the meaning of Article 2 PCT and Rule 19 PCT of the Patent Cooperation Treaty for international applications filed by persons who are Liechtenstein nationals or have their headquarters or domicile in the Principality of Liechtenstein.

Article 8 Representation

Natural persons or legal entities having their domicile or headquarters in the Principality of Liechtenstein may be appointed representatives in proceedings before the Federal Bureau of Intellectual Property, to the extent that they are entitled to act as professional representatives in patent proceedings under Liechtenstein law.

Article 9 Reference to the Territorial Scope of Protection

The Federal Bureau of Intellectual Property shall suitably draw attention, on publications issued after the entry into force of this Treaty, to the fact that patents have effect for the unified territory of protection.

Chapter 3: Legal Protection

Article 10 Liechtenstein Authorities

(1) The Principality of Liechtenstein shall designate the judicial authorities that, in patent proceedings

(a) decide as sole instance in civil actions,

(b) order provisional measures.

(2) Offences against the patent legislation shall be prosecuted and judged in first and second instance by the courts of the Principality of Liechtenstein.

2) Le Bureau est office récepteur, au sens de l'article 2 PCT et de la règle 19 du Traité de coopération, pour les demandes internationales émanant de personnes qui possèdent la nationalité du Liechtenstein ou qui ont leur siège ou leur domicile dans la Principauté de Liechtenstein.

Article 8 Représentation

Dans les procédures devant le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, peuvent être instituées mandataires les personnes physiques ou morales qui ont leur siège ou leur domicile dans la Principauté de Liechtenstein, en tant qu'elles sont habilitées en vertu du droit du Liechtenstein à assurer, à titre professionnel, la représentation en matière de brevets.

Article 9 Indication de la portée territoriale de la protection

Sur les publications paraissant après l'entrée en vigueur du présent traité, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle signale de manière appropriée que les brevets d'invention sont valables pour le territoire unitaire de protection.

Chapitre 3 : Protection juridique

Article 10 Autorités du Liechtenstein

1) La Principauté de Liechtenstein désigne les autorités judiciaires qui, en matière de brevets,

a) jugent en instance unique des contestations civiles,

b) ordonnent les mesures provisionnelles.

2) Les infractions à la législation sur les brevets sont poursuivies et jugées en première et deuxième instance par les tribunaux de la Principauté de Liechtenstein.

3) Die in Patentsachen für die Strafverfolgung, die zivil- und strafrechtliche Beurteilung sowie die Vollstreckung der Zivil- und Strafsentscheide zuständigen liechtensteinischen Behörden haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die entsprechenden schweizerischen Behörden.

Artikel 11 Rechtsmittel

Die in Patentsachen gefällten Zivil- und Strafsentscheide der Gerichte des Fürstentums Liechtenstein können gemäß den aufgrund dieses Vertrages anwendbaren Bestimmungen über die Rechtspflege beim Bundesgericht angefochten werden.

Artikel 12 Rechtshilfe

Die in Patentsachen für die Strafverfolgung, die zivil- und strafrechtliche Beurteilung sowie die Vollstreckung der Zivil- und Strafsentscheide zuständigen schweizerischen und liechtensteinischen Behörden sind gegenseitig zur gleichen Rechtshilfe berechtigt und verpflichtet wie der Bund und die Kantone gegenseitig sowie die Kantone untereinander; vorbehalten bleibt die Gesetzgebung der Vertragsstaaten über die Auslieferung.

Artikel 13 Vollstreckung und Begnadigung

1) Die Zuständigkeit und das Verfahren für die Vollstreckung der gerichtlichen Entscheidungen, die im gesamten Schutzgebiet vollstreckbar sind, bestimmen sich nach dem Recht des Staates, wo die Vollstreckung beantragt wird.

2) Das Recht der Begnadigung steht dem Urteilsstaat zu.

Artikel 14 Verkehr zwischen den Behörden

Die Gerichts- und Verwaltungsbehörden der Vertragsstaaten können direkt miteinander verkehren.

(3) The Liechtenstein authorities competent for prosecution, for judging civil and criminal matters and for executing civil and criminal judgments in patent proceedings shall have the same rights and obligations as the corresponding Swiss authorities.

Article 11 Legal Remedies

Civil and criminal judgments issued in patent proceedings by courts of the Principality of Liechtenstein may, in conformity with the procedural provisions applicable under this Treaty, be the subject of an appeal to the Federal Court.

Article 12 Legal Assistance

The Swiss and Liechtenstein authorities competent for prosecution, for judging civil and criminal matters and for executing civil and criminal judgments in patents proceedings shall be entitled and obligated to the same mutual legal assistance as between the Confederation and the cantons and as the cantons among themselves; the legislation of the Contracting States as regards extradition shall be reserved.

Article 13 Execution and Grace

(1) The competence and procedure for executing court decisions that are executable throughout the whole of the territory of protection shall be subject to the law of the State in which execution is applied for.

(2) The right of grace shall belong to the State in which judgment was given.

Article 14 Relations Between Authorities

The judicial and administrative authorities of the Contracting States may deal directly with one another.

3) Les autorités du Liechtenstein qui sont compétentes, dans les affaires de brevets, pour les poursuites pénales, pour juger en matière pénale et en matière civile et pour faire exécuter les jugements civils et pénaux, ont les mêmes droits et devoirs que les autorités suisses correspondantes.

Article 11 Moyens de droit

Les jugements civils et pénaux prononcés en matière de brevets par les tribunaux de la Principauté de Liechtenstein peuvent, conformément aux dispositions de procédure applicables en vertu du présent traité, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Article 12 Entraide judiciaire

Les autorités de la Suisse et du Liechtenstein qui sont compétentes, dans les affaires de brevets, pour les poursuites pénales, pour juger en matière pénale et en matière civile et pour faire exécuter les jugements civils et pénaux ont droit et sont tenues à la même entraide que la Confédération et les cantons et que les cantons entre eux ; est réservée la législation des Etats contractants en matière d'extradition.

Article 13 Exécution et grâce

1) La compétence et la procédure en matière d'exécution des décisions judiciaires exécutoires dans l'ensemble du territoire de protection se déterminent d'après le droit de l'Etat dans lequel l'exécution est requise.

2) Le droit de grâce appartient à l'Etat dans lequel le jugement a été prononcé.

Article 14 Relations des autorités entre elles

Les autorités judiciaires et administratives des Etats contractants peuvent traiter directement entre elles.

**4. Kapitel:
Rechtsfragen und Streitigkeiten**

**Artikel 15
Gemischte Kommission**

1) Zur Erleichterung der Durchführung dieses Vertrages wird aus Vertretern der Vertragsstaaten eine Gemischte Kommission gebildet.

2) Die Gemischte Kommission hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Informationsaustausch sowie Erörterung von Fragen des Patentwesens;

b) Behandlung von Fragen, die mit der Auslegung oder der Anwendung des Vertrages zusammenhängen.

3) Die Gemischte Kommission tritt auf Verlangen eines Vertragsstaates zusammen.

**Artikel 16
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten**

1) Alle die Auslegung oder die Anwendung dieses Vertrages betreffenden Meinungsverschiedenheiten sind auf Verlangen eines Vertragsstaates der Gemischten Kommission zu unterbreiten, die beauftragt ist, eine Lösung des Streitfalles zu suchen.

2) Konnte der Streit nicht geschlichtet werden, so ist jeder Vertragsstaat berechtigt, die Meinungsverschiedenheit einer Kommission zu unterbreiten, die sich aus je einem Vertreter der Vertragsstaaten zusammensetzt; diese Vertreter dürfen bei den Beratungen der Gemischten Kommission nicht mitgewirkt haben.

3) Hat der eine Staat seinen Vertreter nicht bezeichnet und ist er der Einladung seitens des anderen Staates, innerhalb von zwei Monaten diese Bezeichnung vorzunehmen, nicht nachgekommen, so wird der Vertreter auf Begehren dieses letzteren Staates vom Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ernannt.

**Chapter 4:
Legal Matters and Disputes**

**Article 15
Joint Committee**

(1) To facilitate the implementation of this Treaty, a Joint Committee shall be set up, composed of representatives of the Contracting States.

(2) The task of the Joint Committee shall be, in particular:
(a) exchange of information and consideration of patent matters;

(b) consideration of matters connected with the interpretation or application of this Treaty.

(3) The Joint Committee shall meet at the request of either of the Contracting States.

**Article 16
Settlement of Disputes**

(1) All disputes arising from the interpretation or application of this Treaty shall be submitted, at the request of either of the Contracting States, to the Joint Committee whose task it shall be to seek a solution to the dispute.

(2) Where it is not possible to settle a dispute, either of the Contracting States shall be entitled to submit it to a committee composed of one representative of each of the Contracting States. These representatives may not have participated in the discussions of the Joint Committee.

(3) Where one State has not designated its representative and has not responded to the invitation of the other State to make such designation within two months, that representative shall be appointed, at the request of the latter State, by the President of the European Court of Human Rights.

**Chapitre 4 :
Questions juridiques et litiges**

**Article 15
Commission mixte**

1) Une commission mixte composée de représentants des Etats contractants sera créée en vue de faciliter l'exécution du présent traité.

2) La commission mixte a en particulier pour tâche
a) d'échanger des informations et de discuter les questions en rapport avec les brevets ;

b) de traiter les questions relatives à l'interprétation ou à l'application du traité.

3) La commission mixte se réunit à la demande d'un des Etats contractants.

**Article 16
Règlement des différends**

1) Tous les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent traité doivent, à la requête d'un des Etats contractants, être soumis à la commission mixte, à qui il incombe de trouver une solution au litige.

2) Si le litige n'a pas trouvé de solution, chaque Etat contractant est en droit de soumettre le différend à une commission composée d'un représentant de chaque Etat contractant ; ces représentants ne peuvent avoir participé aux délibérations de la commission mixte.

3) Si l'un des Etats n'a pas désigné son représentant ni donné suite à l'invitation de l'autre Etat de le désigner dans les deux mois, le représentant est nommé, à la requête de ce dernier Etat, par le président de la Cour européenne des droits de l'homme.

4) Für den Fall, dass die beiden Vertreter nicht innerhalb dreier Monate, nachdem ihnen die Meinungsverschiedenheiten unterbreitet wurden, zu einer Regelung kommen können, haben sie im gemeinsamen Einvernehmen ein unter den Angehörigen eines dritten Staates auszuwählendes Mitglied zu bezeichnen. Mangels Einigung über die Auswahl dieses Mitgliedes innerhalb einer Frist von zwei Monaten kann jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ersuchen, das dritte Mitglied der Kommission zu ernennen, diese hat sodann die Aufgaben eines Schiedsgerichtes zu versehen.

5) Ist der Präsident des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in den in den Absätzen 3 und 4 genannten Fällen verhindert oder ist er Staatsangehöriger eines Vertragsstaates, so obliegt die Ernennung des Vertreters oder des dritten Mitgliedes dem Vizepräsidenten des Gerichtshofes oder dem dienstältesten Mitglied des Gerichtshofes, die nicht verhindert und nicht Staatsangehörige eines Vertragsstaates sind.

6) Sofern die Vertragsstaaten es nicht anders bestimmen, setzt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst fest. Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit seiner Mitglieder; seine Entscheidung ist endgültig und bindend.

7) Jeder Staat übernimmt die durch die Tätigkeit des von ihm ernannten Schiedsrichters verursachten Kosten. Die Kosten des dritten Mitgliedes der Kommission werden durch die Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen.

5. Kapitel: Übergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 17 Bereits erteilte Patente

Dieser Vertrag ist auch anwendbar auf die vor seinem Inkrafttreten mit Wirkung für die Schweiz erteilten Erfindungspatente.

(4) Should the two representatives not achieve a settlement within three months of the dispute having been submitted to them, they shall designate by common accord a member from among the nationals of a third-party State. Failing agreement on the choice of such member within a period of two months, either Contracting State may request the President of the European Court of Human Rights to appoint the third member of the committee; the latter shall then assume the functions of an arbitration tribunal.

(5) Where the President of the European Court of Human Rights is impeded in the cases referred to in paragraphs (3) and (4) or is a national of one of the Contracting States, the appointment of the representative or of the third member shall lie with the Vice-President of the Court or with the most senior member of the Court who is neither impeded nor a national of one of the Contracting States.

(6) Unless otherwise provided for by the Contracting States, the arbitration tribunal shall itself decide on its procedure. The arbitration tribunal shall take its decisions on a majority of the votes of its members; its decisions shall be final and binding.

(7) Each State shall bear the cost arising from the activity of the member of the court it has appointed. The costs of the third member of the committee shall be borne in equal parts by the Contracting States.

Chapter 5: Transitional and Final Provisions

Article 17 Patents Already Granted

This Treaty shall also apply to patents granted with effect for Switzerland prior to its entry into force.

4) Lorsque les deux représentants ne parviennent pas à régler le différend dans les trois mois après que celui-ci leur a été soumis, ils doivent, d'un commun accord, désigner un membre parmi les ressortissants d'un Etat tiers. A défaut d'un accord sur ce point dans un délai de deux mois, chaque Etat contractant peut demander au président de la Cour européenne des droits de l'homme de désigner le troisième membre de la commission ; celle-ci fait ensuite fonction de tribunal arbitral.

5) Si, dans les cas mentionnés aux 3^e et 4^e alinéas, le président de la Cour européenne des droits de l'homme est empêché ou s'il est ressortissant d'un des Etats contractants, la désignation du représentant ou du troisième membre incombe au vice-président ou au membre le plus ancien de la Cour, qui n'est ni empêché ni ressortissant d'un Etat contractant.

6) Si les Etats contractants n'en disposent pas autrement, le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure. Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix de ses membres ; ses décisions sont définitives et obligatoires.

7) Chaque Etat prend à sa charge les frais occasionnés par l'activité de l'arbitre qu'il a désigné. Les frais pour le troisième membre de la commission sont supportés à parts égales par les Etats contractants.

Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales

Article 17 Brevets délivrés antérieurement

Le présent traité s'applique également aux brevets d'invention valablement délivrés pour la Suisse avant son entrée en vigueur.

Artikel 18
Ausführung des Vertrages

- 1) Die Regierungen der Vertragsstaaten schließen eine Ausführungsvereinbarung ab.
- 2) Soweit erforderlich erlassen die Vertragsstaaten Ausführungsbestimmungen.

Artikel 19
Ratifikation und Inkrafttreten

- 1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden sollen so bald als möglich in Bern ausgetauscht werden.
- 2) Der Vertrag tritt am ersten Tag des dritten Monats nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft³.

Artikel 20
Geltungsdauer und Kündigung

- 1) Dieser Vertrag wird auf unbegrenzte Zeit abgeschlossen.
- 2) Er kann von jedem Vertragsstaat jederzeit gekündigt werden; er bleibt jedoch nach der Kündigung noch ein Jahr in Kraft.

Artikel 21
Wahrung wohlerworbener Rechte

- 1) Der Ablauf dieses Vertrages berührt die Rechte nicht, die aufgrund dieses Vertrages erworben worden sind.
- 2) Die Regierungen der Vertragsstaaten treffen im gegenseitigen Einvernehmen die notwendigen Maßnahmen, damit den Rechtsinhabern die gerichtliche Geltendmachung ihrer Rechte für die restliche Schutzdauer erhalten bleibt.

³ Anmerkung: Der Vertrag ist am 1. April 1980 in Kraft getreten.

Article 18
Implementation of the Treaty

- (1) The Governments of the Contracting States shall conclude an implementing agreement.
- (2) Where necessary, the Contracting States shall issue implementing rules.

Article 19
Ratification and Entry into Force

- (1) This Treaty shall require ratification. The instruments of ratification shall be exchanged in Berne as soon as possible.
- (2) The Treaty shall enter into force on the first day of the third month following exchange of the instrument of ratification³.

Article 20
Duration and Denunciation

- (1) This Treaty shall be concluded for an unlimited period of time.
- (2) It may be denounced at any time by either of the Contracting States. It shall nevertheless remain in force for one year after denunciation.

Article 21
Maintenance of Acquired Rights

- (1) The expiry of this contract shall not affect rights acquired hereunder.
- (2) The Governments of the Contracting States shall take by common accord the necessary measures to ensure that persons entitled may continue to claim their rights in court for the remainder of the period of protection.

³ Note: The Treaty entered into force on 1 April 1980.

Article 18
Exécution du traité

- 1) Les gouvernements des Etats contractants concluent une convention d'exécution.
- 2) Autant qu'il est nécessaire, les Etats contractants édictent des dispositions d'exécution.

Article 19
Ratification et entrée en vigueur

- 1) Le présent traité est soumis à ratification ; les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.
- 2) Le traité entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'échange des instruments de ratification³.

Article 20
Durée et dénonciation

- 1) Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
- 2) Il peut être dénoncé en tout temps par chaque Etat contractant ; toutefois, il demeure en vigueur une année encore après la dénonciation.

Article 21
Maintien des droits acquis

- 1) Les droits acquis en vertu du présent traité subsistent après son expiration.
- 2) Les gouvernements des Etats contractants prennent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour permettre aux ayants droit de continuer à faire valoir leurs droits en justice durant le reste de la période de protection.

³ Note : le traité est entré en vigueur le 1^{er} avril 1980.

**AUSFÜHRUNGSVEREINBARUNG
ZUM SCHWEIZERISCH-LIECHTEN-
STEINISCHEN PATENTSCHUTZ-
VERTRAG VOM 10. DEZEMBER 1979⁴**

**Artikel 1
Hinweis auf das einheitliche
Schutzgebiet**

1) Ein Hinweis nach Artikel 9 des Patent-schutzvertrages auf das einheitliche Schutzgebiet erfolgt im Schweizerischen Patent-, Muster- und Markenblatt, im Jahreskatalog sowie auf den vom Bundesamt für geistiges Eigentum herausgegebenen Patents- und Aus-legeschriften.

2) Das Bundesamt für geistiges Eigen-tum und das liechtensteinische Amt für geistiges Eigentum bestimmen im gegenseitigen Einvernehmen die im Patenterteilungsverfahren verwendeten Drucksachen, auf denen ein Hinweis ebenfalls angebracht werden soll.

**Artikel 2
Liechtensteinische Vertreter**

1) Das Amt für Volkswirtschaft des Fürstentums Liechtenstein führt eine Liste der nach Artikel 8 des Patent-schutzvertrages zur geschäftsmäßigen Vertretung in Patentsachen befugten natürlichen und juristischen Personen.

2) Es teilt dem Bundesamt für geistiges Eigentum die Eintragungen in die Liste sowie spätere Änderungen solcher Eintragungen und im Falle von juris-tischen Personen die Namen der Bewilligungsinhaber mit.

**Artikel 3
Dokumentationsfragen**

1) Das Bundesamt für geistiges Eigen-tum stellt dem liechtensteinischen Amt für geistiges Eigentum folgende Ver-öffentlichungen unentgeltlich zur Verfügung:

a) eine vollständige Ausgabe des Schweizerischen Patent-, Muster- und Markenblattes (Teile I-V);

⁴ Deutscher Originaltext der Vereinbarung.

**IMPLEMENTING AGREEMENT
TO THE TREATY BETWEEN
SWITZERLAND AND LIECHTENSTEIN
IN RESPECT OF PATENTS OF
10 DECEMBER 1979⁴**

**Article 1
Notice of Territorial Scope of
Protection**

(1) Pursuant to Article 9 of the Treaty, the territorial scope of protection shall be notified in the Swiss Patents, Designs and Trademarks Journal, in the yearly catalogue and on published patent specifications and applications.

(2) The Federal Office of Intellectual Property and the Liechtenstein Office of Intellectual Property shall determine by common accord those forms used in the patent granting procedure which shall also bear such notice.

**Article 2
Liechtenstein Representatives**

(1) The Office of the National Economy of the Principality of Liechtenstein shall keep a list of the natural persons and legal entities authorized under Article 8 of the Treaty to act as professional representatives in respect of patents.

(2) That Office shall communicate to the Federal Office of Intellectual Property the entries made in the list and the subsequent amendments to such entries together with, in the case of legal entities, the names of the natural persons holding the authorization provided in paragraph (1).

**Article 3
Provision of Printed Matter**

(1) The Federal Office of Intellectual Property shall provide free of charge to the Liechtenstein Office of Intellectual Property the following publications:

(a) a complete edition of the Swiss Patents, Designs and Trademarks Journal (Parts I to V);

⁴ Translation by the International Bureau of WIPO.

**ARRANGEMENT D'EXECUTION
DU TRAITE ENTRE LA SUISSE
ET LE LIECHTENSTEIN SUR LES
BREVETS DU 10 DECEMBRE 1979⁴**

**Article premier
Indication de la portée territoriale de
la protection**

1) Conformément à l'article 9 du traité, la portée territoriale de la protection est signalée dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques, dans le catalogue annuel de même que sur les fascicules de brevets et de demandes publiés.

2) L'Office fédéral de la propriété intellec-tuelle et l'Office liechtensteinois de la propriété intellectuelle déterminent d'un commun accord les imprimés qui, utilisés au cours de la procédure de délivrance des brevets, comporteront également cette indication.

**Article 2
Mandataires liechtensteinois**

1) L'Office de l'économie nationale de la Principauté de Liechtenstein tient une liste des personnes physiques et mora-les habilitées, selon l'article 8 du traité, à assurer à titre professionnel la représen-tation en matière de brevets.

2) Il communique à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle les inscriptions sur la liste et les modifications ultérieures de ces inscriptions ainsi que, pour les personnes morales, les noms des personnes physiques titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa.

**Article 3
Remise d'imprimés**

1) L'Office fédéral de la propriété intellec-tuelle met gratuitement à la disposition de l'Office liechtensteinois de la propriété intellectuelle les publications suivantes :

a) une édition complète de la Feuille suisse des brevets, dessins et marques (parties I-V) ;

⁴ Traduction du texte original allemand.

b) ein zusätzliches Exemplar des allgemeinen Teils (Teil I) des Schweizerischen Patent-, Muster- und Markenblattes;

c) den Jahreskatalog.

2) Auf Verlangen erhalten liechtensteinische Gerichts- und Verwaltungsbehörden vom Bundesamt für geistiges Eigentum einzelne Patent- und Auslegeschriften unentgeltlich.

3) Soll im Fürstentum Liechtenstein eine der Öffentlichkeit zugängliche, nach der internationalen Patentklassifikation geordnete Patentschriftensammlung geführt werden, so liefert das Bundesamt für geistiges Eigentum auf Wunsch der liechtensteinischen Behörden die dafür benötigten, von ihm herausgegebenen Patentdokumente unentgeltlich.

4) Das liechtensteinische Amt für geistiges Eigentum erhält die von den Patentbewerbern benötigten Formulare und Merkblätter kostenlos.

Artikel 4 Verwaltungsmäßiger Vollzug

Das Bundesamt für geistiges Eigentum und das liechtensteinische Amt für geistiges Eigentum sind befugt, Fragen, die sich aus dem verwaltungsmäßigen Vollzug des Patentschutzvertrages und dieser Ausführungsvereinbarung ergeben können, im gegenseitigen Einvernehmen zu regeln.

Artikel 5 Schlussbestimmung

1) Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978 in Kraft⁵ und gilt solange als dieser in Kraft steht.

2) Die Vereinbarung kann im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit geändert werden.

⁵ Anmerkung: Der Vertrag ist am 1. April 1980 in Kraft getreten.

(b) an additional copy of the general part (Part I) of the Swiss Patents, Designs and Trademarks Journal;

(c) the yearly catalogue.

(2) On request, the judicial and administrative authorities of Liechtenstein shall receive free of charge from the Federal Office of Intellectual Property individual copies of patent specifications and applications.

(3) If a public collection of patent specifications, arranged according to the International Patent Classification, is established in the Principality of Liechtenstein, the Federal Office of Intellectual Property shall provide free of charge, at the request of the Liechtenstein authorities, the necessary patent documents it has published.

(4) The Liechtenstein Office of Intellectual Property shall receive free of charge the forms and information sheets required by applicants.

Article 4 Administrative Execution

The Federal Office of Intellectual Property and the Liechtenstein Office of Intellectual Property shall be empowered to settle by common accord questions arising from the administrative execution of the Treaty and of this Implementing Agreement.

Article 5 Final Provision

(1) This Agreement shall enter into force⁵ at the same time as the Patent Treaty of 22 December 1978, and shall remain applicable for as long as that Treaty remains in force.

(2) It may be amended at any time by common accord.

⁵ Note: The Treaty entered into force on 1 April 1980.

b) un exemplaire supplémentaire de la Partie générale (partie I) de la Feuille suisse des brevets, dessins et marques ;

c) le catalogue annuel.

2) Sur requête, les autorités judiciaires et administratives du Liechtenstein reçoivent gratuitement de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle des exemplaires isolés de fascicules de brevets et de demandes.

3) Si une collection publique de fascicules de brevets, ordonnée selon la classification internationale des brevets, est mise sur pied dans la Principauté de Liechtenstein, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle livrera gratuitement, à la demande des autorités liechtensteinoises, les documents de brevet nécessaires publiés par ses soins.

4) L'Office liechtensteinois de la propriété intellectuelle reçoit gratuitement les formulaires et les feuilles d'information nécessaires aux requérants.

Article 4 Exécution administrative

L'Office fédéral de la propriété intellectuelle et l'Office liechtensteinois de la propriété intellectuelle sont habilités à régler d'un commun accord les questions que l'exécution administrative du traité et du présent arrangement d'exécution peuvent soulever.

Article 5 Disposition finale

1) Le présent arrangement entre en vigueur⁵ en même temps que le Traité du 22 décembre 1978 sur les brevets et demeure applicable aussi longtemps que celui-ci reste en vigueur.

2) Il peut être modifié en tout temps d'un commun accord.

⁵ Note : le traité est entré en vigueur le 1^{er} avril 1980.

P. Europäische Patentorganisation

P. European Patent Organisation

P. Organisation européenne des brevets

Beschluss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 24. Februar 1978 über die Verbindlichkeit des Wortlauts der Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation in den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts

ABI. EPA 1978, 201

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION –

GESTÜTZT auf das Europäische Patent-übereinkommen, insbesondere auf Artikel 14 Absatz 1 –

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der Wortlaut der Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation ist in den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts gleichermaßen verbindlich.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt rückwirkend am 19. Oktober 1977 in Kraft.

GESCHEHEN zu München am 24. Februar 1978.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Georges Vianès

Decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 24 February 1978 on the authenticity in the three languages of the European Patent Office of the texts of decisions taken by the Administrative Council

OJ EPO 1978, 201

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

HAVING REGARD to the European Patent Convention and in particular Article 14, paragraph 1, thereof,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The texts of the decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation shall be equally authentic in the three official languages of the European Patent Office.

Article 2

This Decision shall enter into force retroactively on 19 October 1977.

DONE at Munich, 24 February 1978.

For the Administrative Council
The Chairman

Georges Vianès

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 24 février 1978 relative à l'authenticité des textes des décisions du Conseil d'administration dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets

JO OEB 1978, 201

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

VU la Convention sur le brevet européen et notamment son article 14, paragraphe 1,

DECIDE :

Article premier

Les textes des décisions du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets font également foi dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets.

Article 2

Cette décision entre en vigueur rétroactivement le 19 octobre 1977.

FAIT à Munich, le 24 février 1978.

Par le Conseil d'administration
Le Président

Georges Vianès

Beschluss des Verwaltungsrats vom 8. Juni 1984 über den an die Europäische Patentorganisation zu zahlenden Anteil der Jahresgebühren für europäische Patente¹

ABI. EPA 1984, 296

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENT-ORGANISATION –

gestützt auf Artikel 39 (1) des Europäischen Patentübereinkommens;

in der Erwägung, dass die Höhe der Gebühren nach Artikel 38 und der Anteil nach Artikel 39 gemäß Artikel 40 des Übereinkommens so zu bemessen sind, dass die Einnahmen hieraus den Ausgleich des Haushalts der Organisation gewährleisten;

in der Erwägung, dass die Finanzplanung der Organisation erkennen lässt, dass dieses Ziel erreicht werden kann, wenn der Anteil nach Artikel 39 EPÜ langfristig auf 50 % festgesetzt wird;

in Anbetracht der im Übereinkommen vorgesehenen Aufteilung der Aufgaben zwischen der Europäischen Patentorganisation und den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz;

BESCHLIESST:

Der von den Vertragsstaaten an die Europäische Patentorganisation zu zahlende Anteil an den Jahresgebühren für europäische Patente wird mit Wirkung vom 1. Januar 1985 auf 50 % festgesetzt.

Geschehen zu München am 8. Juni 1984

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

I. J. G. DAVIS

¹ Beschluss CA/D 4/84.

Decision of the Administrative Council of 8 June 1984 on the proportion of renewal fees for European patents to be remitted to the European Patent Organisation¹

OJ EPO 1984, 296

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION –

having regard to Article 39(1) of the European Patent Convention,

whereas pursuant to Article 40 of the Convention the amounts of the fees referred to under Article 38 and the proportion referred to under Article 39 must 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,

whereas the financial planning of the Organisation indicates that this objective can be achieved if the proportion referred to under Article 39 is fixed at 50% for the long term,

and taking into account the division of tasks, provided for in the Convention, between the European Patent Organisation and the central industrial property offices,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

The proportion of renewal fees for European patents to be remitted to the European Patent Organisation by the Contracting States shall be fixed at 50% with effect from 1 January 1985.

Done at Munich, 8 June 1984

For the Administrative Council
The Chairman

I. J. G. DAVIS

¹ Decision CA/D 4/84.

Décision du Conseil d'administration du 8 juin 1984 relative au pourcentage à reverser à l'Organisation européenne des brevets au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens¹

JO OEB 1984, 296

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS –

vu l'article 39, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen,

considérant que, aux termes de l'article 40 de la Convention, 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,

considérant qu'il ressort du plan financier que cet objectif peut être atteint si le pourcentage visé à l'article 39 est fixé à 50 % à long terme,

prenant en compte la répartition des tâches prévue par la Convention entre l'Organisation européenne des brevets et les services centraux de la propriété industrielle,

DECIDE :

Le pourcentage à reverser par les Etats contractants à l'Organisation européenne des brevets au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens est fixé à 50 % à compter du 1^{er} janvier 1985.

Fait à Munich, le 8 juin 1984

Par le Conseil d'administration
Le Président

I. J. G. DAVIS

¹ Décision CA/D 4/84.

Q. Europäisches Patentübereinkommen

Q. European Patent Convention

Q. Convention sur le brevet européen

Q.1 BEITRITTE

ABI. EPA 2007, 531; ABI. EPA 2007, 637; ABI. EPA 2008, 507; ABI. EPA 2009, 396; ABI. EPA 2010, 394

Q.1 ACCESSIONS

OJ EPO 2007, 531; OJ EPO 2007, 637; OJ EPO 2008, 507; OJ EPO 2009, 396; OJ EPO 2010, 394

Q.1 ADHESION

JO OEB 2007, 531 ; JO OEB 2007, 637 ; JO OEB 2008, 507 ; JO OEB 2009, 396 ; JO OEB 2010, 394

Datum Date Date		Beitritt zum EPÜ	ABI. EPA	Accession to the EPC	OJ EPO	Adhésion à la CBE	JO OEB
01.01.2008	NO	Norwegen	2007, 531	Norway	2007, 531	Norvège	2007, 531
01.01.2008	HR	Kroatien	2007, 637	Croatia	2007, 637	Croatie	2007, 637
01.01.2009	MK	ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	2008, 507	former Yugoslav Republic of Macedonia	2008, 507	ex-République yougoslave de Macédoine	2007, 637
01.07.2009	SM	San Marino	2009, 396	San Marino	2009, 396	Saint-Marin	2009, 396
01.10.2010	RS	Serbien	2010, 394	Serbia	2010, 394	Serbie	2010, 394

LV Lettland
Auswirkungen des Europäischen
Patentübereinkommens auf das
 nationale Recht

ABI. EPA 2007, 684

Seit 1. Juli 2005 ist Lettland Vertragsstaat des EPÜ. Vorschriften zur Anpassung des nationalen Patentrechts an das EPÜ und zur Durchführung des EPÜ enthält das Patentgesetz vom 15. Februar 2007, in Kraft seit 1. März 2007.

A. Nationale Rechtsgrundlagen

1. Patentgesetz vom 15. Februar 2007, in Kraft seit 1. März 2007 (veröffentlicht im lettischen Gesetzesanzeiger "Latvijas Vēstnesis" 34 (3610), 27.2.2007 – nachfolgend PatG genannt)

2. Verordnung Nr. 309 des Ministerrats vom 18.8.1998 über staatliche Gebühren für gewerbliches Eigentum (veröffentlicht in Vēstnesis 241/242, 21.8.1998)

Das lettische Patentgesetz ist vorläufig nur auf Lettisch verfügbar:
<http://www.lrpv.lv/index.php?lang=LV&id=18&topic=99>

B. Durchführung des EPÜ in Lettland

Nachstehend sind die wichtigsten Bestimmungen über die Durchführung des EPÜ in Lettland zusammengefasst.

Die Übersicht ist nach demselben Schema aufgebaut wie die vom EPA herausgegebene Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ".

LV Latvia
Impact of the European Patent
Convention on national law

OJ EPO 2007, 684

On 1 July 2005, Latvia became a contracting state to the EPC. Provisions implementing the EPC and bringing Latvian patent law into line with the EPC are contained in the Patent Law of 15 February 2007, in force as of 1 March 2007.

A. National legal bases

1. Patent Law adopted on 15 February 2007, in force as of 1 March 2007 (published in Latvijas Vēstnesis 34 (3610), 27.02.2007 – hereinafter: PL).

2. Regulation of the Cabinet of Ministers No. 309 of 18.08.1998 "Regulations on State Fees for Industrial Property" (published in Vēstnesis 241/242 21.08.1998).

The Latvian Patent Law is only available in Latvian for the time being:
<http://www.lrpv.lv/index.php?lang=LV&id=18&topic=99>

B. Application of the EPC in Latvia

The main provisions relating to the application of the EPC in Latvia are summarised below.

The information is structured in the same way as in the EPO brochure "National law relating to the EPC".

LV Lettonie
Incidences sur le droit national de
la Convention sur le brevet
européen

JO OEB 2007, 684

Le 1^{er} juillet 2005, la Lettonie est devenue un Etat partie à la CBE. La loi sur les brevets du 15 février 2007, qui est en vigueur depuis le 1^{er} mars 2007, comporte des dispositions relatives à l'application de la CBE et à l'harmonisation du droit letton des brevets avec la CBE.

A. Bases juridiques nationales

1. Loi sur les brevets adoptée le 15 février 2007, en vigueur depuis le 1^{er} mars 2007 (publiée au Latvijas Vēstnesis 34(3610), 27.02.2007-ci-après dénommée : LB).

2. Décret n° 309 du Conseil des Ministres en date du 18 août 1998, relatif aux taxes d'Etat pour la propriété industrielle (publié au Vēstnesis 241/242, 21.08.1998).

La loi lettone sur les brevets est actuellement disponible uniquement en letton :
<http://www.lrpv.lv/index.php?lang=LV&id=18&topic=99>

B. Application de la CBE en Lettonie

On trouvera ci-après un résumé des principales dispositions relatives à l'application de la CBE en Lettonie.

Le plan suivi ici est le même que dans la brochure de l'OEB "Droit national relatif à la CBE".

I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen (Artikel 75 EPÜ, Artikel 69 PatG)

Europäische Patentanmeldungen mit Ausnahme europäischer Teilanmeldungen können beim EPA oder beim lettischen Patentamt eingereicht werden:

Latvijas Republikas Patentu Valde
(Lettisches Patentamt)
Citadeles iela 7(70)
P.O. Box 824
1010 RIGA
Tel. +371 (0)6709 96 00
Fax +371 (0)6709 96 50
www.lrpv.lv
valde@lrpv.lv

Europäische Patentanmeldungen können beim lettischen Patentamt in jeder der Sprachen nach Artikel 14 (1) und (2) EPÜ eingereicht werden. Die Einreichung von Anmeldungen per Fax oder auf elektronischem Weg ist nicht zulässig.

II.A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung (Artikel 67 und 93 EPÜ, Artikel 70 PatG)

Nach Artikel 70 PatG gewährt eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung, in der Lettland benannt ist, dem Anmelder ab dem Zeitpunkt einstweiligen Schutz nach Artikel 18 (2) PatG, d. h. eine den Umständen nach angemessene Entschädigung, zu dem eine Übersetzung der Patentansprüche dem angeblichen Verletzer zugestellt oder im Amtsblatt des lettischen Patentamts veröffentlicht worden ist (Artikel 70 (2) und (3) PatG).

II.B. Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche (Artikel 67 (3) EPÜ, Artikel 71 PatG)

Es ist eine lettische Übersetzung der Patentansprüche zu erstellen und zusammen mit den bibliografischen Daten der Anmeldung, wie sie in der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht wurden, einzureichen; Name und Anschrift des zugelassenen Vertreters und die lettische Bezeichnung der

I. Filing of European patent applications (Article 75 EPC, Article 69 PL)

A European patent application, except a European divisional application, may be filed either with the EPO or with the Latvian Patent Office (LPO):

Latvijas Republikas Patentu Valde
(Latvian Patent Office)
Citadeles iela 7(70)
P.O. Box 824
1010 RIGA
Tel. +371 (0)6709 96 00
Fax +371 (0)6709 96 50
www.lrpv.lv
valde@lrpv.lv

A European patent application may be filed with the LPO in any of the languages under Article 14(1) and (2) EPC. Filing the applications by facsimile or other electronic media is not allowed.

II.A. Rights conferred by a European patent application after publication (Articles 67 and 93 EPC, Article 70 PL)

Under Article 70 PL, a published European patent application designating Latvia confers upon the applicant provisional protection under Article 18(2) PL – compensation reasonable in the circumstances – as from the date on which the translation of the claims is notified to the alleged infringer or is published in the official bulletin of the LPO (Article 70(2) and (3) PL).

II.B. Filing a translation of the claims (Article 67(3) EPC, Article 71 PL)

The translation of the claims must be drawn up in Latvian and filed together with the bibliographic data of the application as published in the European patent application, the name and address of the professional representative and the title of the invention in Latvian. A form must be used. The LPO

I. Dépôt de demandes de brevet européen (article 75 CBE, article 69 LB)

Les demandes de brevet européen, à l'exception des demandes divisionnaires européennes, peuvent être déposées auprès de l'OEB ou de l'Office letton des brevets (OLB) :

Latvijas Republikas Patentu Valde
(Office letton des brevets)
Citadeles iela 7(70)
P.O. Box 824
1010 RIGA
Tél. +371 (0)6709 96 00
Télécopie +371 (0)6709 96 50
www.lrpv.lv
valde@lrpv.lv

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès de l'OLB dans l'une des langues visées à l'article 14(1) et (2) CBE. Le dépôt des demandes par télécopie ou par d'autres médias électroniques n'est pas autorisé.

II.A. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (articles 67 et 93 CBE, article 70 LB)

En vertu de l'article 70 LB, une demande de brevet européen publiée, dans laquelle la Lettonie a été désignée, confère au demandeur une protection provisoire conformément à l'article 18(2) LB (indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances), à compter de la date à laquelle la traduction des revendications a été signifiée au contrefacteur présumé ou a été publiée au Bulletin officiel de l'OLB (article 70(2) et (3) LB).

II.B. Production d'une traduction des revendications (article 67(3) CBE, article 71 LB)

Les revendications doivent être traduites en letton et cette traduction doit être produite avec les données bibliographiques de la demande telles que figurant dans la demande de brevet européen, ainsi qu'avec le nom et l'adresse du mandataire agréé, et le titre de l'invention en letton. Il convient d'utiliser un

Erfindung sind anzugeben. Es muss ein Formblatt verwendet werden. Das lettische Patentamt veröffentlicht die Übersetzung in seinem Amtsblatt, sobald eine spezielle Gebühr entrichtet worden ist (Artikel 71 (2), (5) und (6) PatG).

Der Anmelder oder der Inhaber eines europäischen Patents kann jederzeit eine berichtigte Übersetzung der Ansprüche einreichen (Artikel 72 (3) PatG). Für die Veröffentlichung der Übersetzung der Ansprüche gelten die oben genannten Vorschriften. Die berichtigte Übersetzung ist Dritten gegenüber ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wirksam (Artikel 72 (4) PatG).

Unterlagen, die den Formerfordernissen der Regel 49 (2) bis (12) EPÜ entsprechen, werden angenommen.

Anmelder ohne Wohnsitz oder Sitz in Lettland müssen einen zugelassenen Vertreter bestellen, der seinen Wohnsitz oder Sitz nicht in Lettland haben muss (Artikel 26 (1) und (5) PatG).

III. Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift (Artikel 65 EPÜ, Artikel 71 PatG)

Ein europäisches Patent wird in Lettland nur dann wirksam, wenn der Patentinhaber innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents oder auf die Aufrechterhaltung in geändertem Umfang im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden ist, beim lettischen Patentamt eine lettische Übersetzung der Ansprüche des europäischen Patents einreicht (Artikel 71 (2) PatG).

Sobald der Patentinhaber eine Gebühr in Höhe von 25 LVL (Artikel 71 (6) PatG) entrichtet hat, wird die Übersetzung der Ansprüche zusammen mit den bibliografischen Daten der Anmeldung, wie sie in der europäischen Patentanmeldung enthalten sind, und den Angaben zu Name und Anschrift des zugelassenen Vertreters und der lettischen Bezeichnung der Erfindung im Amtsblatt des lettischen Patentamts veröffentlicht (Artikel 71 (5) PatG).

Der Patentinhaber kann jederzeit eine berichtigte Übersetzung einreichen (Artikel 72 (3) PatG). Für die Veröffentlichung der Übersetzung der Ansprüche

publishes the translation in the official bulletin of the LPO once the special fee has been paid (Article 71(2), (5) and (6) PL).

The applicant for a European patent or the patent proprietor may, at any time, file a corrected translation of the claims (Article 72(3) PL). The above provisions concerning the publication of the translation of the claims apply. The corrected translation shall have effect with respect to third parties as of its publication date (Article 72(4) PL).

Documents meeting the formal requirements of Rule 49(2) to (12) EPC are accepted.

Applicants with neither residence nor principal place of business in Latvia must appoint a professional representative who need not be resident in Latvia (Article 26(1) and (5) PL).

III. Filing translations of the patent specification (Article 65 EPC, Article 71 PL)

The European patent has effect in Latvia only if the proprietor of the patent files with the LPO a translation in Latvian of the claims of the European patent within three months of the date on which the mention of the grant of the European patent, or the decision to maintain it as amended, is published in the European Patent Bulletin (Article 71(2) PL).

Once the proprietor of the patent has paid a fee of LVL 25 (Article 71(6) PL), the translation of the claims is published in the official bulletin of the LPO together with the bibliographic data as in the published European patent application, the name and address of the professional representative and the title of the invention in Latvian (Article 71(5) PL).

The proprietor of the patent may, at any time, file a corrected translation (Article 72(3) PL). The above provisions concerning the publication of the trans-

formulaire. L'OLB publie la traduction dans son Bulletin officiel après que la taxe spéciale a été acquittée (article 71(2), (5) et (6) LB).

Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen peut produire à tout moment une traduction révisée des revendications (article 72(3) LB). Les dispositions ci-dessus relatives à la publication de la traduction des revendications sont applicables. La traduction révisée est opposable aux tiers à compter de sa date de publication (article 72(4) LB).

Les pièces satisfaisant aux conditions de forme énoncées à la règle 49(2) à (12) CBE sont acceptées.

Les demandeurs n'ayant ni domicile ni siège en Lettonie doivent désigner un mandataire agréé, qui n'est pas tenu d'être domicilié en Lettonie (article 26(1) et (5) LB).

III. Production de la traduction du fascicule du brevet européen (article 65 CBE, article 71 LB)

Le brevet européen ne prend effet en Lettonie que si le titulaire du brevet produit auprès de l'OLB une traduction en langue lettone des revendications du brevet européen, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien sous une forme modifiée est publiée dans le Bulletin européen des brevets (article 71(2) LB).

Après que le titulaire du brevet a acquitté une taxe de 25 LVL (article 71(6) LB), la traduction des revendications est publiée au Bulletin officiel de l'OLB avec les données bibliographiques telles que figurant dans la demande de brevet européen publiée, ainsi qu'avec le nom et l'adresse du mandataire agréé, et le titre de l'invention en letton (article 71(5) LB).

Le titulaire du brevet peut produire à tout moment une traduction révisée (article 72(3) LB). Les dispositions ci-dessus relatives à la publication de

gelten die oben genannten Vorschriften (Artikel 71 (5) PatG). Die berichtigte Übersetzung ist Dritten gegenüber ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wirksam (Artikel 72 (4) PatG).

Unterlagen, die den Formerfordernissen der Regel 49 (2) bis (12) EPÜ entsprechen, werden angenommen.

Patentinhaber ohne Wohnsitz oder Sitz in Lettland müssen einen zugelassenen Vertreter bestellen (Artikel 26 (1) und (5) PatG).

Wird beim lettischen Patentamt keine lettische Übersetzung der Ansprüche eingereicht, so stellt das lettische Patentamt fest, dass die Wirkungen des europäischen Patents in Lettland von Anfang an nicht eingetreten sind.

IV. Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (Artikel 70 EPÜ, Artikel 72 (2) PatG)

Die Übersetzung stellt die verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents dar, falls ihr Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache (Artikel 72 (1) und (2) PatG); dies gilt jedoch nicht für das Nichtigkeitsverfahren (Artikel 72 (4) PatG).

Der Anmelder oder der Inhaber eines europäischen Patents kann jederzeit eine berichtigte Übersetzung einreichen (Artikel 72 (3) PatG). Das lettische Patentamt veröffentlicht die berichtigte Übersetzung in seinem Amtsblatt (Artikel 71 (5) PatG). Die berichtigte Übersetzung ist Dritten gegenüber ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wirksam (Artikel 72 (4) PatG). Bei Berichtigung einer Übersetzung sieht Artikel 72 (4) PatG für die Rechte von Vorbenutzern Absicherungen vor, die den in Artikel 70 (4) b) EPÜ genannten entsprechen.

V. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente (Artikel 141 EPÜ, Artikel 73 PatG)

Jahresgebühren für europäische Patente, die in Lettland Schutz beanspruchen, sind beim lettischen Patentamt für jedes Patentjahr nach dem Jahr zu entrichten, in dem das EPA den Hinweis auf die Erteilung des euro-

lation of the claims apply (Article 71(5) PL). The corrected translation shall have effect with respect to third parties as of its publication date (Article 72(4) PL).

Documents meeting the formal requirements of Rule 49(2) to (12) EPC are accepted.

A proprietor not having his domicile or headquarters in Latvia must appoint a professional representative (Article 26(1) and (5) PL).

In the event of failure to file with the LPO the Latvian translation of the claims, the LPO declares the European patent void *ab initio* in Latvia.

IV. Authentic text of a European patent application or European patent (Article 70 EPC, Article 72(2) PL)

The translation is the authentic text of the European patent application or patent if the scope of protection is narrower than in the language of proceedings (Article 72(1) and (2) PL); this does not apply, however, in revocation proceedings (Article 72(4) PL).

The applicant for a European patent or the patent proprietor may, at any time, supply a corrected translation of the claims (Article 72(3) PL). The LPO publishes the corrected translation in the official bulletin of the LPO (Article 71(5) PL). The corrected translation shall have effect with respect to third parties as of its publication date (Article 72(4) PL). Regarding the rights of a prior user where a translation is corrected, Article 72(4) PL provides for the safeguards mentioned in Article 70(4)(b) EPC.

V. Payment of renewal fees for European patents (Article 141 EPC, Article 73 PL)

Renewal fees in respect of European patents requesting protection in Latvia shall be paid to the LPO for each patent year following the year in which the EPO publishes the mention of the grant of the European patent. Each patent year starts

la traduction des revendications sont applicables (article 71(5) LB). La traduction révisée est opposable aux tiers à compter de sa date de publication (article 72(4) LB).

Les pièces satisfaisant aux conditions de forme énoncées à la règle 49(2) à (12) CBE sont acceptées.

Les titulaires n'ayant ni domicile ni siège en Lettonie sont tenus de désigner un mandataire agréé (article 26(1) et (5) LB).

Si la traduction en letton des revendications n'est pas produite auprès de l'OLB, celui-ci déclare le brevet européen sans effet dès l'origine en Lettonie.

IV. Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE, article 72(2) LB)

La traduction constitue le texte faisant foi de la demande de brevet européen ou du brevet européen, si la protection est moins étendue que celle conférée dans la langue de la procédure (article 72(1) et (2) LB). Ceci ne s'applique cependant pas aux procédures de nullité (article 72(4) LB).

Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen peut produire à tout moment une traduction révisée des revendications (article 72(3) LB). L'OLB publie la traduction révisée dans son Bulletin officiel (article 71(5) LB). La traduction révisée est opposable aux tiers à compter de sa date de publication (article 72(4) LB). En ce qui concerne les droits des utilisateurs antérieurs dans le cas où une traduction est révisée, l'article 72(4) LB prévoit les garanties mentionnées à l'article 70(4)b) CBE.

V. Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens (article 141 CBE, article 73 LB)

Les taxes annuelles afférentes aux brevets européens ayant effet en Lettonie sont dues à l'OLB pour chaque année/brevet suivant l'année au cours de laquelle l'OEB publie la mention de la délivrance du brevet européen. Chaque

päischen Patents bekannt macht. Jedes Patentjahr beginnt am dem Anmeldetag entsprechenden Tag. Die Jahresgebühren für jedes weitere Patentjahr sind am letzten Tag des Monats fällig, in dem die Einreichung stattgefunden hat (Artikel 73 (2) PatG).

Bei Nichtzahlung der Jahresgebühren kann eine Zahlungsaufforderung ergehen, die aber nicht obligatorisch ist.

Bei Versäumnis der oben genannten Frist können die Jahresgebühren auch noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten ab dem Fälligkeitstag entrichtet werden, sofern gleichzeitig ein Zuschlag in Höhe von 25 % der ausstehenden Gebühr bezahlt wird (Artikel 43 PatG). Eine Wiedereinsetzung in diese Frist ist möglich (Artikel 26 PatG). Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, spätestens jedoch innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf der versäumten Frist zu stellen.

Patentinhaber ohne Wohnsitz oder Sitz in Lettland müssen für die Zahlung der Jahresgebühren, für die Übermittlung einer Zahlungsaufforderung und für die Verfahren hinsichtlich der Wiedereinsetzung einen zugelassenen Vertreter bestellen.

Wird eine Jahresgebühr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet, so erlischt das Patent an dem Tag, an dem der vorhergehende Schutzzeitraum abgelaufen ist (Artikel 55 (1), (2) PatG). Das lettische Patentamt erlässt eine entsprechende Entscheidung (Artikel 55 (1), (2) PatG).

Das Erlöschen eines Patents wegen Nichtentrichtung der Jahresgebühren wird im lettischen Patentregister eingetragen und im Amtsblatt des lettischen Patentamts veröffentlicht.

Derzeit gelten folgende Jahresgebührensätze (Verordnung Nr. 309 des Minister-rats vom 18. August 1998):

Jahr Year Année	3	4	5	6	7	8	9	10 - 15	16 - 20
LVL	60	90	100	105	120	150	180	225	300

zuzüglich etwaiger Bankgebühren.

from the anniversary of the filing date of the patent application. The renewal fees for each subsequent patent year are due on the last day of the month in which the date of filing occurred (Article 73(2) PL).

In cases of non-payment of renewal fees, a reminder may be issued but is not mandatory.

In case of failure to observe the time limit referred to above, renewal fees may still be paid within a period of grace of 6 months after the due date, provided that a surcharge of 25 % of the due fee is paid at the same time (Article 43 PL). Re-establishment of rights is provided for (Article 26 PL). The time limit for requesting re-establishment is 2 months after removal of the obstacle, but not later than 12 months after expiry of the non-observed time limit.

If the patent proprietor does not have his domicile or headquarters in Latvia, a professional representative must be appointed for the payment of renewal fees, for the communication of a reminder of non-payment and for proceedings in respect of re-establishment.

In the event of failure to pay a renewal fee within the prescribed time limit, a patent lapses on the date on which a preceding period of protection has expired (Article 55(1)(2) PL). The LPO issues a respective decision (Article 55(1)(2) PL).

The lapse of a patent due to non-payment of renewal fees is recorded in the Register of Patents and published in the official bulletin of the LPO.

Renewal fees are currently as follows (Regulation of the Cabinet of Ministers No. 309 of 18 August 1998):

plus any charges levied by banks.

année/brevet commence à la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Les taxes annuelles dues au titre de chaque année/brevet suivante sont exigibles le dernier jour du mois au cours duquel le dépôt a été effectué (article 73(2) LB).

En cas de défaut de paiement des taxes annuelles, un rappel peut être émis, mais cela ne constitue pas une obligation.

En cas d'inobservation du délai susmentionné, les taxes annuelles peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de six mois à compter de l'échéance, moyennant le paiement simultané d'une surtaxe s'élevant à 25 % du montant de la taxe due (article 43 LB). La restitutio in integrum est prévue (article 26 LB). La requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, mais au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

Si le titulaire du brevet n'a ni domicile ni siège en Lettonie, un mandataire agréé doit être désigné pour le paiement des taxes annuelles, la notification d'un rappel de défaut de paiement et la procédure relative à la restitutio in integrum.

En cas de non-paiement de la taxe annuelle dans le délai prescrit, le brevet s'éteint à la date à laquelle la période de protection antérieure s'achève (article 55(1) et (2) LB). L'OLB rend une décision à cet effet (article 55(1) et (2) LB).

L'extinction du brevet résultant du défaut de paiement des taxes annuelles est inscrite au Registre des brevets et publiée au Bulletin officiel de l'OLB.

Les montants des taxes annuelles sont actuellement les suivants (décret n° 309 du Conseil des Ministres en date du 18 août 1998) :

plus les éventuels frais prélevés par les banques.

VI. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen (Artikel 135 und 137 EPÜ, Artikel 74 PatG)

Nach lettischem Recht erfolgt auf Antrag des Anmelders eine Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung, wenn die europäische Patentanmeldung nach Artikel 14 (2), 77 (3) oder 78 (2) EPÜ als zurückgenommen gilt. Der Anmelder muss beim lettischen Patentamt die Umwandlung beantragen und innerhalb von drei Monaten die nationale Anmeldegebühr für die Umwandlung entrichten und eine lettische Übersetzung der europäischen Patentanmeldung einreichen.

Anmelder ohne Wohnsitz oder Sitz in Lettland müssen für diese Verfahrenshandlungen einen zugelassenen Vertreter bestellen.

VII. Zahlung von Gebühren

Alle Gebührenzahlungen können per Banküberweisung auf das Konto des lettischen Patentamts ("Latvijas Republikas Patentu Valde") bei Valsts kase, Kontonr. (IBAN) LV90 TREL 1060 1909 1930 0; BIC (SWIFT): TRELLV22 vorgenommen werden. Die Zahlung gilt an dem Tag als bewirkt, an dem der Betrag auf dem genannten Konto gutgeschrieben wird.

Die Zahlung ist auch per Postanweisung möglich; hier ist der maßgebliche Zahlungstag das Datum des Tagesstempels der Post (eines lettischen Postamts) auf der Postanweisung.

VIII. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten an europäischen Patenten in das nationale Patentregister (Artikel 50 und 51 PatG)

Rechtsübergänge durch Rechtsgeschäft oder kraft Gesetzes sowie Lizenzen und andere Rechte an europäischen Patenten können in das lettische Patentregister nur eingetragen werden, wenn ein Beteiligter einen schriftlichen Antrag einreicht und ein Schriftstück (z. B. Übertragungsurkunde oder Lizenzvertrag) vorlegt, auf dessen Grundlage das lettische Patentamt über eine Eintragung in das Register entscheiden kann.

VI. Conversion of European patent applications into national patent applications (Articles 135 and 137 EPC, Article 74 PL)

Latvian law provides for conversion into a national patent application in the case of deemed withdrawal pursuant to Article 14(2), 77(3) or 78(2) EPC. The applicant must file a request for conversion with the LPO and, within three months, pay the national filing fee for conversion and file a Latvian translation of the European patent application.

These procedural steps must be taken by a professional representative if the applicant has neither a domicile nor his headquarters in Latvia.

VII. Payment of fees

All fees may be paid by bank transfer to the account of the LPO ("Latvijas Republikas Patentu Valde") at Valsts kase, account No. (IBAN) LV90 TREL 1060 1909 1930 0; BIC (SWIFT): TRELLV22. The effective date of payment is the date on which the sum was credited to the account mentioned.

The fees may also be paid by a postal money order; the effective date of payment in this case is the date marked by the postal date stamp (at a Latvian post office) on the postal money order.

VIII. Registering a transfer, licences and other rights in respect of a European patent in the national patent register (Article 50 and 51 PL)

In order to have a transfer of rights by transaction or by operation of law, licences and other rights in respect of a European patent registered in the Latvian Register of Patents, an interested party must file a written request and submit the relevant document (for instance, deed of transfer or licence agreement) supposed to provide grounds for taking a decision on entry into the Register by the LPO (Articles 50,

VI. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de brevet national (articles 135 à 137 CBE, article 74 LB)

La loi lettone prévoit la transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet national lorsque la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 14(2), 77(3) ou 78(2) CBE. Le demandeur doit présenter une requête en transformation auprès de l'OLB et, dans un délai de trois mois, acquitter la taxe nationale de dépôt pour la transformation et produire une traduction en langue lettone de la demande de brevet européen.

Ces actes de procédure doivent être accomplis par un mandataire agréé si le demandeur n'a ni domicile ni siège en Lettonie.

VII. Paiement des taxes

Toutes les taxes peuvent être acquittées par virement bancaire sur le compte de l'OLB ("Latvijas Republikas Patentu Valde") tenu par Valsts kase, numéro de compte (IBAN) : LV90 TREL 1060 1909 1930 0 ; BIC (SWIFT) : TRELLV22. La date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le montant est porté au crédit du compte susmentionné.

Les taxes peuvent également être acquittées par mandat postal, auquel cas la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le cachet de la poste est apposé sur le mandat postal (dans un bureau de poste letton).

VIII. Inscription au Registre national des brevets des transferts, licences et autres droits sur les brevets européens (articles 50 et 51 LB)

Pour faire inscrire au Registre letton des brevets un transfert effectué en vertu d'un acte juridique ou de la loi, ou des licences et d'autres droits sur un brevet européen, il est nécessaire de présenter une requête écrite de la partie intéressée et de produire le document pertinent (par exemple, un acte de transfert ou un contrat de licence) sur la base duquel l'OLB est censé prendre une décision à cet effet (articles 50, 51 et 52 LB). L'utili-

(Artikel 50, 51 und 52 PatG). Es wird empfohlen, für den Antrag ein Formblatt zu verwenden, und es ist eine spezielle Gebühr von 30 LVL zu entrichten (Artikel 51 (2) und 52 (4) PatG). Eine Übersetzung von nicht in lettischer Sprache abgefassten Unterlagen wird nur dann verlangt, wenn sie unklar sind.

Der Rechtsübergang wird Dritten gegenüber ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das Register wirksam (Artikel 51 (3) PatG). Die Eintragung in das Lizenzregister hat deklaratorische Wirkung; die Eintragung in das Register hat jedoch gegenüber Dritten rechtsbegründende Wirkung (Artikel 52 (4) PatG). Der Inhaber einer im Register eingetragenen ausschließlichen Lizenz kann ebenso wie der Patentinhaber Ansprüche wegen einer Patentverletzung geltend machen, sofern im Lizenzvertrag nichts anderes festgelegt ist (Artikel 62 (2) PatG).

Antragsteller ohne Wohnsitz oder Sitz in Lettland können Handlungen vor dem lettischen Patentamt nur durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen.

Ein vom EPA nach Regel 85 EPÜ eingetragener Rechtsübergang wird anerkannt.

IX. Verschiedenes

1. Doppelschutz (Artikel 139 (3) und 140 EPÜ)

Der Doppelschutz durch nationale Patente nach Artikel 139 (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 140 EPÜ ist ausgeschlossen.

2. Räumlicher Anwendungsbereich des EPÜ (Artikel 168 EPÜ)

Das EPÜ gilt im Hoheitsgebiet der Republik Lettland.

C. Änderung des lettischen Patentrechts

1. Patentierbarkeit (Artikel 4 - 8 PatG)
Die Patentierbarkeitsvoraussetzungen (Erfindungsbegriff, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) stimmen mit den entsprechenden Voraussetzungen des EPÜ (Artikel 52 bis 57 EPÜ) überein.

2. Laufzeit des Patents (Artikel 18 PatG)
Ein Patent wird für eine Laufzeit von 20 Jahren ab dem Anmeldetag erteilt.

51 and 52 PL). When filing the request, the use of a form is recommended, and a special fee of 30 LVL is payable (Articles 51(2) and 52(4) PL). For supporting documents not drafted in Latvian, a translation will only be requested if the documents proving the transaction are not evident.

The transfer of rights has legal effect with respect to third parties as from the date of entry in the Register (Article 51(3) PL). The entry in the Register of licences has declaratory effect; however, entry into the Register has legal effect towards third parties (Article 52(4) PL). The holder of an exclusive licence recorded in the Register may, to the same extent as the patent proprietor, enforce his claims in case of infringement, unless the licence contract stipulates otherwise (Article 62(2) PL).

Applicants not having a domicile or their headquarters in Latvia are required to act in proceedings before the LPO through a professional representative.

A transfer registered by the EPO under Rule 85 EPC is recognised.

IX. Miscellaneous

1. Simultaneous protection (Articles 139(3) and 140 EPC)

The simultaneous protection by national patents according to Article 139(3) EPC in connection with Article 140 EPC is excluded.

2. Territorial field of application of the EPC (Article 168 EPC)

The EPC applies in the territory of the Republic of Latvia.

C. Amendment of Latvian patent law

1. Patentability (Articles 4-8 PL)
The patentability criteria (concept of invention, novelty, inventive step, industrial application) are consistent with those of the EPC (Articles 52 to 57 EPC).

2. Term of the patent (Article 18 PL)
A patent is granted for a term of 20 years, as from the date of filing the application.

sation d'un formulaire est recommandée pour la présentation de la requête, et une taxe spéciale de 30 LVL est exigible (articles 51(2) et 52(4) LB). Une traduction des documents non rédigés en langue lettone ne sera demandée que si les justificatifs du transfert ne sont pas évidents.

Le transfert prend effet à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle il est inscrit au Registre (article 51(3) LB). L'inscription au Registre des licences a un effet déclaratoire ; elle est toutefois opposable aux tiers (article 52(4) LB). Le titulaire d'une licence exclusive inscrite au Registre peut, au même titre que le titulaire du brevet, faire respecter ses droits en cas de contrefaçon, sauf disposition contraire du contrat de licence (article 62(2) LB).

Les requérants n'ayant ni domicile ni siège en Lettonie sont tenus d'agir par l'intermédiaire d'un mandataire agréé dans les procédures devant l'OLB.

Un transfert inscrit par l'OEB en application de la règle 85 CBE est reconnu.

IX. Divers

1. Protections cumulées (articles 139(3) et 140 CBE)

Un cumul de protection avec des brevets nationaux conformément à l'article 139(3) CBE ensemble l'article 140 CBE est exclu.

2. Champ d'application territorial de la CBE (article 168 CBE)

La CBE s'applique sur le territoire de la République de Lettonie.

C. Modification du droit letton des brevets

1. Brevetabilité (articles 4-8 LB)
Les critères de brevetabilité (notion d'invention, nouveauté, activité inventive, application industrielle) sont les mêmes que ceux prévus par la CBE (articles 52 à 57 CBE).

2. Durée du brevet (article 18 LB)
Un brevet est délivré pour une durée de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

3. Rechte aus dem Patent (Artikel 16 PatG)

Die Rechte aus dem Patent entsprechen den Bestimmungen des Gemeinschaftspatentübereinkommens (Artikel 25ff. GPÜ 1989).

4. Schutzbereich (Artikel 17 PatG)

Der Schutzbereich wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen werden zur Auslegung der Ansprüche herangezogen (Artikel 17 (1) PatG).

D. Andere internationale Verträge

Lettland ist seit 7. September 1993 Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und seit diesem Datum an die Stockholmer Fassung dieser Übereinkunft gebunden.

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens ist für Lettland am 7. September 1993 in Kraft getreten. Seit 1. Juli 2005 besteht die Möglichkeit, durch Einreichung einer Euro-PCT-Anmeldung ein europäisches Patent für Lettland zu erlangen.

Der Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren ist in Lettland am 29. Dezember 1994 in Kraft getreten.

Das TRIPS-Übereinkommen gilt für Lettland seit 10. Februar 1999.

Die Akte von 1991 des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) ist für Lettland seit 30. August 2002 in Kraft.

3. Rights conferred by the patent (Article 16 PL)

The rights conferred by the patent reflect the provisions of the Community Patent Convention (see Articles 25 et seq. CPC 1989).

4. Extent of protection (Article 17 PL)

The extent of the protection is determined by the claims. The description and the drawings may be used to interpret the claims (Article 17(1) PL).

D. Other international treaties

Latvia has been a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property since 7 September 1993 and also bound by the Stockholm Act of this Convention since that date.

The Patent Cooperation Treaty took effect in Latvia on 7 September 1993. Since 1 July 2005 it has been possible to obtain a European patent for Latvia by filing a Euro-PCT application.

The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure took effect in Latvia on 29 December 1994.

The TRIPS Agreement has been in force in Latvia since 10 February 1999.

Latvia is a party to the 1991 Act of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) as of 30 August 2002.

3. Droits conférés par le brevet (article 16 LB)

Les droits conférés par le brevet sont conformes aux dispositions de la Convention sur le brevet communautaire (articles 25 s. CBC 1989).

4. Etendue de la protection (article 17 LB)

L'étendue de la protection est déterminée par les revendications. La description et les dessins servent à interpréter les revendications (article 17(1) LB).

D. Autres traités internationaux

La Lettonie est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle depuis le 7 septembre 1993 et à l'Acte de Stockholm de cette convention depuis cette date.

Le Traité de coopération en matière de brevets est entré en vigueur à l'égard de la Lettonie le 7 septembre 1993. Depuis le 1^{er} juillet 2005, il est possible d'obtenir un brevet européen pour la Lettonie en déposant une demande euro-PCT.

Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets est entré en vigueur en Lettonie le 29 décembre 1994.

La Lettonie est partie à l'Accord sur les ADPIC depuis le 10 février 1999.

La Lettonie est partie à l'Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) depuis le 30 août 2002.

Q.2 REVISION**Inkrafttreten der revidierten Fassung des Europäischen Patentübereinkommens****ABI. EPA 2008, 1**

Das Europäische Patentübereinkommen in der Fassung der Revisionsakte vom 29. November 2000 ist gemäß deren Artikel 8 Absatz 1 am **13. Dezember 2007** in Kraft getreten. Mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens trat die vor diesem Zeitpunkt geltende Fassung des Übereinkommens außer Kraft (Artikel 8 Absatz 2 der Revisionsakte vom 29. November 2000).

Bis zum Tag des Inkrafttretens hatten alle der damals 32 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunden zur Revisionsakte vom 29. November 2000 bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Die revidierte Fassung gilt auch in Norwegen und Kroatien, die der Europäischen Patentorganisation seit 1. Januar 2008 angehören.

Die ab 13. Dezember 2007 geltenden Texte sind in der 13. Auflage der Textausgabe des Europäischen Patentübereinkommens enthalten. Umfassende Information zum neuen Recht einschließlich der vorbereitenden Dokumente sind auf der Website des EPA http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc_de.html sowie in zahlreichen Sonderausgaben zum Amtsblatt des EPA der Jahre 2001, 2003 und 2007 zu finden.

Q.2 REVISION**Entry into force of the revised text of the European Patent Convention****OJ EPO 2008, 1**

On **13 December 2007**, the European Patent Convention as amended by the Revision Act of 29 November 2000 entered into force under Article 8(1) of the Act, whereupon the text valid until that time ceased to apply (Article 8(2) of the Act).

By the date of entry into force, all the then 32 contracting states to the European Patent Convention had deposited with the government of the Federal Republic of Germany their instruments of ratification or accession to the Revision Act of 29 November 2000.

The revised text also applies in Norway and Croatia, which joined the European Patent Organisation on 1 January 2008.

The texts in force since 13 December 2007 are set out in the 13th hard-copy edition of the European Patent Convention. Comprehensive information about the new law, including the preparatory documents, can be found on the EPO website <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html> and in numerous EPO Official Journal special editions published in 2001, 2003 and 2007.

Q.2 REVISION**Entrée en vigueur du texte révisé de la Convention sur le brevet européen****JO OEB 2008, 1**

La Convention sur le brevet européen telle que révisée par l'acte de révision en date du 29 novembre 2000 est entrée en vigueur le **13 décembre 2007**, conformément à l'article 8, paragraphe 1 de l'acte de révision. A l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu'à cette date a cessé d'être en vigueur (article 8, paragraphe 2 de l'acte de révision en date du 29 novembre 2000).

Les Etats parties à la Convention sur le brevet européen, qui étaient alors au nombre de trente-deux, ont tous déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion à l'acte de révision en date du 29 novembre 2000 auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne avant la date d'entrée en vigueur.

Le texte révisé de la Convention s'applique également en Norvège et en Croatie, qui sont membres de l'Organisation européenne des brevets depuis le 1^{er} janvier 2008.

Les textes applicables à compter du 13 décembre 2007 sont reproduits dans la 13^e édition de la Convention sur le brevet européen. Des informations approfondies sur la nouvelle législation, y compris les documents préparatoires, figurent sur le site Internet de l'OEB, à l'adresse http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc_fr.html, ainsi que dans de nombreuses éditions spéciales du Journal officiel de l'OEB des années 2001, 2003 et 2007.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. September 2007 zur Umsetzung der Übergangsbestimmungen zum EPÜ 2000 in der Übergangsphase vom EPÜ 1973 zum EPÜ 2000

ABI. EPA 2007, 504

Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens ("EPÜ 2000") tritt spätestens am 13. Dezember 2007 in Kraft.¹ Die für die Praxis besonders wichtigen Übergangsbestimmungen (siehe Sonderausgabe Nr. 1, ABI. EPA 2007, 196 ff.) und deren Umsetzung durch das EPA wird im Folgenden kurz dargestellt.

1. Sofern dies bei der Einreichung ausdrücklich beantragt wird, wird einer europäischen Patentanmeldung, die nicht mehr als einen Monat vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 eingereicht wird und den Erfordernissen des Artikels 80 in Verbindung mit der Regel 40 EPÜ 2000 genügt, der **Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 als Anmeldetag** zuerkannt.

Dies gilt entsprechend für Teilanmeldungen (die Stammanmeldung muss am Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 selbstverständlich noch anhängig sein). Bei einer Teilanmeldung entscheidet der Tag ihrer Einreichung darüber, ob die Eingangs- und Formalerfordernisse nach dem EPÜ 2000 oder altem Recht behandelt werden; der Anmelde- oder Prioritätstag der Stammanmeldung ist für diese Fragen nicht relevant.

2. Für eine europäische oder eine Euro-PCT-Anmeldung mit einem Anmeldetag ab dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 kann auch die Priorität einer Voranmeldung in einem WTO-Mitglied beansprucht werden.

¹ Ein Inkrafttreten schon zum 1.12.2007 ist derzeit wenig wahrscheinlich.

Notice from the European Patent Office dated 20 September 2007 on implementation of the transitional provisions of the EPC 2000 applicable during the transition from the EPC 1973 to the EPC 2000

OJ EPO 2007, 504

The revised version of the European Patent Convention ("EPC 2000") will enter into force on 13 December 2007 at the latest.¹ The following gives a brief summary of those transitional provisions that will be particularly important in practice (see OJ EPO 2007, Special edition No. 1, 196 ff) and describes how they will be implemented by the EPO.

1. Provided that this is expressly requested on filing, a European patent application filed no more than one month before the date of entry into force of the EPC 2000 and meeting the requirements of Article 80 in conjunction with Rule 40 EPC 2000 will be accorded the **date of entry into force of the EPC 2000 as the date of filing**.

The same will apply to divisional applications (provided, of course, that the parent application is still pending on the date of entry into force of the EPC 2000). The date on which a divisional application is filed will be decisive in establishing whether it is subject to the filing and formal requirements under the EPC 2000 or those under the old law; the filing or priority date of the parent application is irrelevant in this connection.

2. Priority from a previous application filed in a member of the WTO may also be claimed for a European or Euro-PCT application with a filing date on or after the date of entry into force of the EPC 2000.

¹ It appears unlikely at present that it will enter into force on 1.12.2007.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2007, relatif à la mise en œuvre des dispositions transitoires applicables à la CBE 2000 pendant la phase de transition entre la CBE 1973 et la CBE 2000

JO OEB 2007, 504

Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen ("CBE 2000") entrera en vigueur au plus tard le 13 décembre 2007.¹ Les dispositions transitoires qui revêtent une importance particulière pour la pratique (cf. édition spéciale n° 1, JO OEB 2007, 196 s.) et leur mise en œuvre par l'OEB sont brièvement présentées ci-après.

1. La date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 est accordée **comme date de dépôt** à une demande de brevet européen qui n'est pas déposée plus d'un mois avant la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 et qui satisfait aux exigences de l'article 80 ensemble la règle 40 CBE 2000, **lorsqu'une requête est expressément présentée à cet effet**.

Cette possibilité existe également pour les demandes divisionnaires (la demande antérieure doit bien entendu être encore en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000). La date de dépôt d'une demande divisionnaire détermine si les exigences à remplir lors du dépôt et les conditions de forme sont traitées conformément à la CBE 2000 ou selon les dispositions juridiques antérieures; la date de dépôt ou de priorité de la demande antérieure n'entre pas en ligne de compte.

2. La priorité d'une demande antérieure déposée dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce peut également être revendiquée pour toute demande européenne ou euro-PCT dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000.

¹ Dans l'état actuel des choses, il est peu probable que la CBE 2000 entre en vigueur dès le 1^{er} décembre 2007.

3. **Ältere Rechte** für europäische Patentanmeldungen, die ab dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden, sind alle früheren europäischen Patentanmeldungen im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ 2000 sowie internationale Patentanmeldungen, wenn sie die in Artikel 153 (3) oder (4) und Regel 165 EPÜ 2000 genannten Voraussetzungen erfüllen. Es kommt für Anmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden, nicht mehr darauf an, ob in der kollidierenden früheren Anmeldung dieselben Vertragsstaaten benannt sind.

Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht bzw. erteilt wurden oder werden, gilt die bisherige Regelung des Artikels 54 (3), (4) in Verbindung mit Regel 23a EPÜ 1973 fort.

Maßgeblich dafür, ob die alte oder die neue Regelung gilt, ist der Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung oder des zu prüfenden Patents, nicht der Prioritätstag.

4. Bei Fristversäumnissen und Rechtsverlusten wird das Amt bereits in der Übergangsphase die Rechtsbehelfe nach dem EPÜ 2000 anwenden, wenn sie für den Anmelder günstiger sind als die Vorschriften des EPÜ 1973 und dies nach den Übergangsbestimmungen der Revisionsakte möglich ist.

Diesem Grundsatz entsprechend wird in den Fällen, in denen das EPÜ 2000 bei einer Fristversäumnis die **Weiterbehandlung** der Anmeldung nach Artikel 121, Regel 135 EPÜ 2000 vorsieht, schon vor Inkrafttreten des EPÜ 2000 eine modifizierte Rechtsverlustmitteilung versandt, wenn die Zweimonatsfrist für den Antrag auf Weiterbehandlung am Tag des Inkrafttretens oder nach Inkrafttreten des EPÜ 2000 abläuft. Auf diese Weise steht für alle Anmeldungen, die am Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 anhängig sind, der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung nach dem EPÜ 2000 zur Verfügung (vgl. Artikel 1, Nr. 5 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen, Sonderausgabe Nr. 1, ABI. EPA 2007, 197).

3. **Prior rights** for European patent applications filed on or after the date of entry into force of the EPC 2000 are all earlier European patent applications, within the meaning of Article 54(3) EPC 2000, and international patent applications meeting the requirements laid down in Article 153(3) or (4) and Rule 165 EPC 2000. In the case of applications filed on or after the entry into force of the EPC 2000, it is no longer relevant whether the same contracting states are designated in the conflicting earlier application.

The provisions currently laid down in Article 54(3) and (4) in conjunction with Rule 23a EPC 1973 will continue to apply to European patent applications filed and patents granted before the entry into force of the EPC 2000.

The decisive factor in establishing whether the old or new provisions apply is the filing date of the application or patent to be examined, not the date of priority.

4. In the case of failure to comply with a time limit and loss of rights, the Office will already begin to apply the remedies provided for in the EPC 2000 during the transitional phase, if they are more favourable to the applicant than the EPC 1973 provisions and if this is possible under the transitional provisions of the Revision Act.

In accordance with that principle, in those cases in which the EPC 2000 provides for **further processing** of the application under Article 121 and Rule 135 EPC 2000 in the event of failure to comply with a time limit, the EPO will send a modified communication concerning the loss of rights even before the EPC 2000 enters into force, if the two-month period for a request for further processing expires on or after the date of entry into force of the EPC 2000. This means that the remedy of further processing under the EPC 2000 will be available for all applications pending on the date of entry into force of the EPC 2000 (see Article 1(5) of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on transitional provisions, OJ EPO 2007, Special edition No. 1, 197).

3. Les **droits antérieurs** concernant les demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 sont constitués par l'ensemble des demandes de brevet européen antérieures au sens de l'article 54(3) CBE 2000 et par les demandes internationales qui remplissent les conditions visées à l'article 153(3) ou (4) et à la règle 165 CBE 2000. Il est désormais indifférent pour les demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 que les mêmes Etats contractants soient désignés dans la demande antérieure interférente.

Les demandes de brevet européen qui ont été ou sont déposées – et les brevets européens qui ont été ou sont délivrés – avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000 restent régis par les dispositions actuelles de l'article 54(3), (4), ensemble la règle 23bis CBE 1973.

L'application de l'ancienne ou de la nouvelle réglementation est déterminée par la date de dépôt de la demande ou du brevet à examiner, et non par la date de priorité.

4. En cas d'inobservation d'un délai ou de perte d'un droit, l'Office appliquera dès la phase de transition les mesures correctives ouvertes par la CBE 2000, si elles sont plus favorables au demandeur que celles visées dans la CBE 1973 et si les dispositions transitoires de l'acte de révision le permettent.

Conformément à ce principe, une notification modifiée signalant la perte d'un droit sera envoyée avant même l'entrée en vigueur de la CBE 2000 dans les cas où celle-ci prévoit, lorsqu'un délai n'a pas été observé, la **poursuite de la procédure** au titre de l'article 121 et de la règle 135 CBE 2000, pour autant que le délai de deux mois pour présenter la requête en poursuite de la procédure expire à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 ou postérieurement. La faculté de requérir la poursuite de la procédure conformément à la CBE 2000 est donc ouverte à toutes les demandes pendantes à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 (cf. article premier, point 5 de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires, édition spéciale n° 1, JO OEB 2007, 197).

5. Nach Regel 53 (3) EPÜ 2000 wird die **Übersetzung des Prioritätsdokuments** nur verlangt, wenn die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst und die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist.

Erging eine Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung des Prioritätsbelegs vor Inkrafttreten des EPÜ 2000, sind in der Übergangsphase zwei Fälle zu unterscheiden:

a) Eine Aufforderung nach Regel 38 (5) EPÜ 1973 ergeht, wenn die Übersetzung des Prioritätsbelegs für die Sachprüfung einer Anmeldung benötigt wird. Hat der Anmelder eine solche Aufforderung erhalten, so ist eine Übersetzung des Prioritätsbelegs auch dann einzureichen, wenn die gesetzte Frist nach Inkrafttreten des EPÜ 2000 abläuft. Dasselbe gilt, wenn einer solchen Aufforderung nach Regel 38 (5) EPÜ 1973 nicht Folge geleistet wurde und daraufhin eine Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ 1973 ergangen ist.

b) Wurde dagegen die Übersetzung des Prioritätsbelegs im Zusammenhang mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 oder durch die nachfolgende Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ 1973 angefordert und läuft die Frist nach Inkrafttreten des EPÜ 2000 ab, braucht die Übersetzung nicht mehr eingereicht zu werden.

6. Die Möglichkeit, beim Eintritt von internationalen Anmeldungen in die europäische Phase uneinheitliche Anmeldungen weiterzuverfolgen, wird nach **Regel 164 EPÜ 2000** eingeschränkt. Mitteilungen nach Regel 112 EPÜ 1973 werden ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr versandt.

7. Es ist beabsichtigt, alle zu **PCT**-Regelungen gemachten **Vorbehalte** bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 **zurückzunehmen**.

5. Under Rule 53(3) EPC 2000, a **translation of the priority document** will be required only if the earlier application is not drafted in one of the EPO's official languages and the validity of the priority claim is relevant to the assessment of the invention's patentability.

Where the applicant has been asked to file a translation of the priority document before the entry into force of the EPC 2000, a distinction will be made between two cases during the transitional phase:

(a) A request under Rule 38(5) EPC 1973 will be issued where the translation of the priority document is required for the substantive examination of an application. If the applicant has received such a request, a translation of the priority document must be filed even if the prescribed period expires after entry into force of the EPC 2000. The same will apply where the applicant has failed to comply with such a request under Rule 38(5) EPC 1973 and a communication under Rule 41(1) EPC 1973 has been issued as a result.

(b) Where, however, the translation of the priority document has been requested in connection with a communication under Rule 51(4) EPC 1973 or a subsequent communication under Rule 41(1) EPC 1973 and the prescribed period expires after the entry into force of the EPC 2000, there will no longer be a need to furnish the translation.

6. The possibility of pursuing non-unitary applications on entry of international applications into the European phase will be limited under **Rule 164 EPC 2000**. Once the EPC 2000 has entered into force, the EPO will cease to send communications under Rule 112 EPC 1973.

7. It is planned to **withdraw all reservations** relating to **PCT** provisions when the EPC 2000 enters into force.

5. Conformément à la règle 53(3) CBE 2000, la **traduction du document de priorité** est exigée seulement lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l'invention en cause est brevetable.

Si une invitation à produire la traduction du document de priorité a été envoyée avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, il convient de distinguer deux cas de figure pendant la phase de transition :

a) Une invitation au titre de la règle 38(5) CBE 1973 est envoyée si la traduction du document de priorité est nécessaire pour l'examen quant au fond d'une demande. Si le demandeur a reçu cette invitation, il est tenu de produire une traduction du document de priorité même si le délai imparti expire après l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Il en va de même si l'invitation émise, dans ce cas de figure, au titre de la règle 38(5) CBE 1973 est restée sans suite, et qu'une notification a par conséquent été établie conformément à la règle 41(1) CBE 1973.

b) Si la traduction du document de priorité est demandée en liaison avec la notification visée à la règle 51(4) CBE 1973, ou via la notification émise par la suite au titre de la règle 41(1) CBE 1973, et que le délai expire après l'entrée en vigueur de la CBE 2000, le demandeur n'est plus tenu de produire la traduction.

6. La possibilité de poursuivre, lors de l'entrée dans la phase européenne, les demandes internationales qui ne satisfont pas à l'exigence d'unité est restreinte en vertu de la **règle 164 CBE 2000**. Il ne sera plus envoyé de notifications au titre de la règle 112 CBE 1973 à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

7. Il est prévu de **retirer**, lors de l'entrée en vigueur de la CBE 2000, toutes les **réserves** faites à l'égard des dispositions du **PCT**.

8. Anträge auf Beschränkung oder Widerruf eines europäischen Patents nach Artikel 105a - 105c, Regeln 90 - 96 EPÜ 2000 können ab dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 auch für Patente eingereicht werden, die noch nach dem EPÜ 1973 erteilt wurden.

9. Anträge auf Überprüfung einer Beschwerde kammerentscheidung nach Artikel 112a, Regel 104 - 110 EPÜ 2000 können zu Entscheidungen der Beschwerdekammern eingereicht werden, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 ergehen.

Ausführliche Hinweise zur Übergangsphase können dem Dokument "Implementation of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000" entnommen werden, das unter <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20070912.html> veröffentlicht ist (nur in Englisch verfügbar).

8. From the date of entry into force of the EPC 2000, **applications for limitation or revocation** of a European patent under Articles 105a to 105c and Rules 90 to 96 EPC 2000 may be filed even for patents already granted under the EPC 1973.

9. **Petitions for review of a board of appeal decision** under Article 112a and Rules 104 to 110 EPC 2000 may be filed in respect of decisions taken by the boards of appeal after the entry into force of the EPC 2000.

More detailed information on the transitional phase can be found in "Implementation of the decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000", which is available (in English only) at <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20070912.html>.

8. Les **requêtes en limitation ou en révocation** d'un brevet européen au titre de l'article 105bis-105quater et des règles 90-96 CBE 2000 peuvent également être présentées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 pour les brevets qui ont encore été délivrés conformément à la CBE 1973.

9. Les **requêtes en révision d'une décision d'une chambre de recours** au titre de l'article 112bis et des règles 104-110 CBE 2000 peuvent être soumises à l'encontre de décisions des chambres de recours qui sont rendues à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

De plus amples renseignements concernant la phase de transition sont fournis dans le document publié (en langue anglaise uniquement) à l'adresse <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20070912.html> et intitulé "Implementation of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000".

**Q.3 RÄUMLICHER ANWENDUNGS-
BEREICH****Registrierung europäischer
Patente (UK) in überseeischen
Staaten und Gebieten****ABI. EPA 2004, 179**

Das Intellectual Property Policy Directorate des Patentamts des Vereinigten Königreichs hat die folgenden Informationen über die Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten mitgeteilt, in denen nationale Patente des Vereinigten Königreichs registriert werden¹. Diese Liste ersetzt die in ABI. EPA 1997, 433 veröffentlichte Liste.

In den folgenden Ländern kann der Inhaber eines europäischen Patents (UK) **innerhalb von drei Jahren nach dessen Erteilung** die Registrierung beantragen:

Direkt der britischen Krone unterstellte Gebiete ("Crown dependency")
Jersey

Überseeische Gebiete
Anguilla
Bermuda
Britische Jungferninseln
Falklandinseln
Gibraltar

Commonwealth-Staaten
Belize
Brunei Darussalam
Fidschi
Gambia
Grenada
Kiribati
Salomonen
St. Vincent und die Grenadinen
Tuvalu
Uganda
Vanuatu

¹ Das Patentamt des Vereinigten Königreichs hat sich bemüht, korrekte Informationen bereitzustellen; trotzdem kann keine Haftung für darin etwa enthaltene Fehler, Auslassungen oder irreführende Angaben übernommen werden, die fahrlässig oder anderweitig entstanden sind.

**Q.3 TERRITORIAL FIELD
OF APPLICATION****Registration of European
patents (UK) in overseas states
or territories****OJ EPO 2004, 179**

The Intellectual Property Policy Directorate of the United Kingdom Patent Office has supplied the following information regarding the registration of European patents (UK) in overseas states or territories which register UK national patents¹. The current list replaces the list published in OJ EPO 1997, 433.

The following countries allow the owner of a European patent (UK) to apply for registration **within three years from the grant of the European patent (UK)**.

Crown dependency
Jersey

Overseas territories
Anguilla
Bermuda
British Virgin Islands
Falkland Islands
Gibraltar

Commonwealth countries
Belize
Brunei Darussalam
Fiji
Gambia
Grenada
Kiribati
Solomon Islands
St. Vincent and the Grenadines
Tuvalu
Uganda
Vanuatu

¹ The UK Patent Office has made every effort to ensure that the information given herein is accurate but accepts no legal responsibility for any errors, omissions or misleading statements in that information by negligence or otherwise.

**Q.3 CHAMP D'APPLICATION
TERRITORIAL****Enregistrement de brevets
européens (UK) dans les Etats et
territoires d'outre-mer****JO OEB 2004, 179**

La direction "Politique en matière de propriété intellectuelle" de l'Office des brevets du Royaume-Uni a fourni les informations suivantes au sujet de l'enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats et territoires d'outre-mer prévoyant l'enregistrement de brevets nationaux UK.¹ La présente liste remplace celle publiée dans le JO OEB 1997, 433.

Les pays suivants autorisent le titulaire d'un brevet européen (UK) à demander l'enregistrement **dans un délai de trois ans à compter de la délivrance de ce brevet européen (UK)** :

Dépendances de la Couronne
britannique
Jersey

Territoires d'outre-mer
Anguilla
Bermudes
Gibraltar
Iles Falkland
Iles Vierges britanniques

Pays du Commonwealth
Belize
Brunéi Darussalam
Fidji
Gambie
Grenade
Iles Salomon
Kiribati
Ouganda
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Tuvalu
Vanuatu

¹ L'Office des brevets du Royaume-Uni a accordé une attention toute particulière à l'exactitude des informations fournies dans le présent avis mais décline toute responsabilité juridique pour les erreurs, omissions ou formulations inexactes que celui-ci pourrait contenir en raison de négligences ou pour d'autres motifs.

Solange das europäische Patent (UK) in Kraft ist, kann seine Registrierung **jederzeit** beantragt werden in:

Direkt der britischen Krone unterstellte Gebiete ("Crown dependency")
Guernsey

Überseeische Gebiete
Kaimaninseln

Innerhalb von fünf Jahren nach Erteilung des europäischen Patents (UK) ist sie zu beantragen in:

Überseeische Gebiete
Turks- und Caicosinseln

Innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung des europäischen Patents (UK) ist sie zu beantragen in:

Commonwealth-Staaten
Westsamoa

In jedem Fall endet die Laufzeit des Patents mit der des europäischen Patents (UK).

Applications may be made **at any time during the life of the European patent (UK)** in:

Crown dependency
Guernsey

Overseas territories
Cayman Islands

Applications must be made **within five years of the grant of the European patent (UK)** in:

Overseas territories
Turks and Caicos Islands

Applications must be made **within two years of the grant of the European patent (UK)** in:

Commonwealth country
Western Samoa

In each of the above cases, the term of the patent expires with that of the European patent (UK).

Une demande d'enregistrement peut être présentée **pendant toute la durée de vie du brevet européen (UK)** dans les pays suivants :

Dépendances de la Couronne britannique
Guernesey

Territoires d'outre-mer
Iles Caïman

Les demandes d'enregistrement doivent être présentées **dans les cinq années suivant la délivrance du brevet européen (UK)** dans les pays suivants :

Territoires d'outre-mer
Iles Turques et Caïques

Les demandes d'enregistrement doivent être présentées **dans les deux années suivant la délivrance du brevet européen (UK)** dans les pays suivants :

Pays du Commonwealth
Samoa occidentale

Dans tous les cas susmentionnés, la durée de vie du brevet est la même que celle du brevet européen (UK).

Q.4 VORBEHALTE

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Juni 2007 im Anschluss an die Mitteilung vom 8. März 2007¹ über die unmittelbare Anwendbarkeit des Artikels 70 (7) des TRIPS-Übereinkommens in Spanien auf europäische Patentanmeldungen, die vor Erlöschen des von Spanien nach Artikel 167 (2) a) EPÜ gemachten Vorbehalts eingereicht wurden

ABI. EPA 2007, 439

1. Vorbehalt Spaniens

Beim Beitritt zur Europäischen Patentorganisation machte das Königreich Spanien einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ, dem zufolge europäische Patente in Spanien unwirksam waren, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche gewährten. **Dem Europäischen Patentamt wurde zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt, dass der Vorbehalt Spaniens zurückgenommen worden sei.**

2. Verwaltung des europäischen Patenterteilungsverfahrens

Das Europäische Patentamt ist ausschließlich für die Durchführung des europäischen Patenterteilungsverfahrens zuständig, und handelt dabei unparteilich und unter Abwägung der Interessen von Anmeldern und Dritten, ohne das allgemeine öffentliche Interesse außer Acht zu lassen, in dessen Dienst es steht.

Die Frage, ob die Übergangsregelungen des TRIPS-Übereinkommens in Spanien unmittelbar anwendbar sind, ist eine **nationale Angelegenheit**, die von den zuständigen Instanzen der spanischen Gerichtsbarkeit zu klären ist. Es war nie die Absicht des Europäischen Patentamts, sich in diese Angelegenheit einzumischen. Weder die vorliegende Mitteilung noch die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. März 2007 ist als Stellungnahme oder Meinungsäußerung zur unmittelbaren Anwendbarkeit des TRIPS-Übereinkommens in Spanien zu deuten.

¹ ABI. EPA 2007, 258.

Q.4 RESERVATIONS

Notice from the European Patent Office dated 18 June 2007 following up on the notice dated 8 March 2007¹ concerning the issue of the direct applicability of Article 70(7) of the TRIPS Agreement in Spain to European patent applications filed prior to the expiry of the reservation entered by Spain under Article 167(2)(a) EPC

OJ EPO 2007, 439

1. Reservation entered by Spain

Upon joining the European Patent Organisation, the Kingdom of Spain entered a reservation under Article 167(2)(a) EPC, providing that European patents were ineffective in Spain in so far as they conferred protection on chemical or pharmaceutical products as such. **At no time has the European Patent Office been notified that the reservation entered by Spain has been withdrawn.**

2. Administration of the European granting procedure

The European Patent Office is solely responsible for the administration of the European patent granting procedure, which it conducts with impartiality, balancing the interests of applicants and third parties whilst bearing in mind the general public interest which it was created to serve.

The issue of whether the transitional provisions of the TRIPS Agreement are directly applicable in Spain is a **national matter** which must be resolved by the appropriate instances in that jurisdiction. It is not the intent of the European Patent Office to interfere in this matter. Neither the present notice nor the notice from the European Patent Office dated 8 March 2007 can be interpreted as espousing a position or emitting an opinion concerning the direct applicability of the TRIPS Agreement in Spain.

¹ OJ EPO 2007, 258.

Q.4 RESERVES

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 juin 2007, faisant suite au communiqué en date du 8 mars 2007¹ relatif à la question de l'applicabilité directe en Espagne de l'article 70(7) de l'Accord sur les ADPIC aux demandes de brevet européen déposées avant l'expiration de la réserve faite par l'Espagne au titre de l'article 167(2)a) CBE

JO OEB 2007, 439

1. Réserve faite par l'Espagne

Lors de son adhésion à l'Organisation européenne des brevets, le Royaume d'Espagne a fait une réserve au titre de l'article 167(2)a) CBE, selon laquelle les brevets européens sont sans effet en Espagne dans la mesure où ils confèrent une protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels. **A aucun moment l'Office européen des brevets ne s'est vu notifier que la réserve faite par l'Espagne avait été retirée.**

2. Administration de la procédure de délivrance européenne

L'Office européen des brevets est uniquement compétent pour l'administration de la procédure de délivrance de brevets européens. Il conduit cette procédure avec impartialité, en pondérant les intérêts des demandeurs et des tiers, et en tenant compte en même temps de l'intérêt général du public, qu'il a vocation à servir.

La question de savoir si les dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC sont directement applicables en Espagne relève de la compétence des instances **nationales** sur le territoire concerné. Il n'entre pas dans les intentions de l'Office européen des brevets de s'immiscer dans cette affaire. Ni le présent communiqué ni le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 8 mars 2007 ne sauraient être interprétés comme l'adhésion à une position ou l'expression d'une opinion au sujet de l'applicabilité directe de l'Accord sur les ADPIC en Espagne.

¹ JO OEB 2007, 258.

3. Aufhebung der Empfehlung aus der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992 in Bezug auf Spanien

Das Europäische Patentamt wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es die Übergangsregelungen in Artikel 70 des TRIPS-Übereinkommens von sich aus strikt daraufhin zu prüfen hat, ob es seine Erteilungspraxis für europäische Patente anpassen muss, denn es besteht die Möglichkeit, dass das TRIPS-Übereinkommen in Spanien letztlich für unmittelbar anwendbar befunden wird.

Vor diesem Hintergrund hat das Europäische Patentamt beschlossen, die für noch anhängige europäische Patentanmeldungen geltende, an die Anmelder gerichtete Empfehlung aus der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992, mit der die Anmelder aufgefordert worden waren, aufgrund des von Spanien gemachten Vorbehalts einen gesonderten Anspruchssatz einzureichen, zurückzunehmen.

4. Wirkung der Aufhebung der Empfehlung aus der Mitteilung von 1992

Im Folgenden legt das Europäische Patentamt dar, wie sich aus seiner Sicht die Aufhebung der Spanien betreffenden Empfehlung aus der Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 1992 **in Bezug auf das europäische Patenterteilungsverfahren** auswirkt.

Die einzige Wirkung der Aufhebung besteht darin, dass das Europäische Patentamt nicht mehr empfehlen kann, einen gesonderten Anspruchssatz zu noch anhängigen europäischen Patentanmeldungen aufrechtzuerhalten, die vor dem 8. Oktober 1992 eingereicht wurden und in denen Spanien benannt ist, wenn die Anmeldungen Ansprüche enthalten, die unter den von Spanien gemachten Vorbehalt fallen.

3. Withdrawal of the recommendation contained in the notice of the President of the European Patent Office dated 13 May 1992 as far as Spain is concerned

The attention of the European Patent Office was drawn to the necessity for the Office to examine the substance of the transitional provisions of Article 70 of the TRIPS Agreement of its own volition and strictly for the purposes of determining whether adjustments to the European Patent Office's practice of granting European patents are necessary, given the possibility that the TRIPS Agreement might ultimately be deemed to be directly applicable in Spain.

In light of this analysis, with regard to European patent applications still pending, the European Patent Office decided to withdraw the recommendation to applicants to file a separate set of claims in view of the reservation entered by Spain, which was contained in the notice of the President of the European Patent Office dated 13 May 1992.

4. Effect of the withdrawal of the recommendation contained in the 1992 notice

The following is the opinion of the European Patent Office as to the impact of the withdrawal of the recommendation contained in the notice of the President of the European Patent Office dated 13 May 1992 as far as Spain is concerned **with regard to the European patent granting procedure.**

The sole effect of this withdrawal is that the European Patent Office is no longer able to recommend maintaining a separate set of claims for European patent applications designating Spain, filed before 8 October 1992, containing claims covered by the reservation entered by Spain and still pending.

3. Retrait de la recommandation contenue dans le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 1992 en ce qui concerne l'Espagne

L'attention de l'Office européen des brevets a été attirée sur la nécessité, pour l'Office, d'examiner de sa propre initiative le fond des dispositions transitoires de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC, et ce uniquement dans le but d'établir si la pratique suivie par l'Office européen des brevets en matière de délivrance de brevets européens doit être adaptée du fait qu'il est possible que l'Accord sur les ADPIC puisse être considéré de façon définitive comme étant directement applicable en Espagne.

A la lumière de cette analyse, l'Office a décidé, en ce qui concerne les demandes de brevet européen encore en instance, de retirer la recommandation qu'il avait formulée à l'intention des demandeurs, dans le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 1992, de présenter un jeu de revendications distinct, eu égard à la réserve faite par l'Espagne.

4. Effet du retrait de la recommandation contenue dans le communiqué de 1992

Les conséquences du retrait de la recommandation quant à l'Espagne contenue dans le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 1992 en ce qui concerne la **procédure de délivrance de brevets européens**, sont exposées ci-après.

Ce retrait a pour seul effet que l'Office européen des brevets ne peut plus recommander le maintien d'un jeu de revendications distinct pour les demandes de brevet européen qui ont été déposées avant le 8 octobre 1992 et sont encore en instance, qui comportent des revendications tombant sous le coup de la réserve faite par l'Espagne, et dans lesquelles l'Espagne est désignée.

Nimmt der Anmelder aus welchen Gründen auch immer diesen gesonderten Anspruchssatz nicht zurück, so gelangt die europäische Patentanmeldung mit einem gesonderten Anspruchssatz für Spanien zur Erteilung, und der Schutz in Spanien erstreckt sich nicht auf chemische Erzeugnisse oder Arzneimittel als solche, ohne Rücksicht darauf, ob die Übergangsregelungen des TRIPS-Übereinkommens in Spanien letztlich für unmittelbar anwendbar befunden werden oder nicht.

Die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. März 2007 gilt nur für **europäische Patentanmeldungen**, die vor dem 8. Oktober 1992, dem Tag des Erlöschens des von Spanien gemachten Vorbehalts, eingereicht wurden und **noch beim Amt anhängig** sind.

Falls das TRIPS-Übereinkommen in Bezug auf Patente, die das EPA bereits erteilt hat, für unmittelbar anwendbar befunden werden sollte, ist es nach dem Dafürhalten des Amts nicht erforderlich, die bestehende Praxis **im Hinblick auf das Einspruchsverfahren** zu ändern. Artikel 70 (7) des TRIPS-Übereinkommens bezieht sich per definitionem nur auf anhängige Anmeldungen, und aus Artikel 70 (1) und (3) des TRIPS-Übereinkommens geht deutlich hervor, dass das Übereinkommen keine rückwirkende Geltung haben soll. Jeder Versuch, nach der Erteilung im Einspruchsverfahren den im TRIPS-Übereinkommen vorgesehenen erweiterten Schutz zu beanspruchen, würde ohnehin an Artikel 123 (3) EPÜ scheitern.

Should the applicant, for whatever reason, choose not to withdraw this separate set of claims, the European patent application would then accordingly proceed to grant with a separate set of claims for Spain, and there would be no protection for the chemical or pharmaceutical products as such in Spain, regardless of whether the transitional provisions of the TRIPS Agreement were ultimately found to be directly applicable in Spain or not.

Finally, it is emphasised that the notice from the European Patent Office dated 8 March 2007 is applicable only to **European patent applications** filed prior to 8 October 1992, the date of the expiry of the reservation entered by Spain, and **still pending before the Office**.

In the event of the TRIPS Agreement being found to be directly applicable, with regard to any patents already granted by the EPO, the Office has concluded that **with regard to its opposition procedure**, it does not need to review any of its existing practices. TRIPS Article 70(7) by definition only applies to pending applications and TRIPS Article 70(1) and (3) makes clear that there is no intention for the Agreement to have retroactive effect. In any event, any attempt post-grant to obtain enhanced protection provided for under the TRIPS Agreement in opposition proceedings would be prohibited by Article 123(3) EPC.

Si, pour une raison ou une autre, le demandeur devait choisir de ne pas retirer ce jeu de revendications distinct, la procédure relative à la demande de brevet européen se poursuivrait avec un jeu de revendications distinct pour l'Espagne, et le demandeur n'obtiendrait pas de protection pour des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels en Espagne, que les dispositions transitoires de l'Accord sur les ADPIC soient ou non considérées en fin de compte comme étant directement applicables en Espagne.

Enfin, il convient de souligner que le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 8 mars 2007 est applicable seulement aux **demandes de brevet européen** qui ont été déposées avant le 8 octobre 1992, date à laquelle la réserve faite par l'Espagne est venue à expiration, et qui sont **encore en instance devant l'Office**.

S'agissant des brevets déjà délivrés par l'OEB, l'Office a conclu que, si l'Accord sur les ADPIC est considéré comme étant directement applicable, il n'aura pas à revoir l'une quelconque des pratiques suivies actuellement **dans le cadre de sa procédure d'opposition**. L'article 70(7) ADPIC ne s'applique, par définition, qu'aux demandes en instance, et l'article 70(1) et (3) ADPIC établit clairement que l'Accord n'est pas destiné à avoir un effet rétroactif. En tout état de cause, l'article 123(3) CBE exclurait toute tentative d'obtenir, après la délivrance du brevet et pendant la procédure d'opposition, la protection accrue prévue dans l'Accord sur les ADPIC.

R. Erstreckung europäischer Patente

R. Extension of European patents

R. Extension des brevets européens

Erstreckung europäischer Patente nach Serbien und Montenegro

ABI. EPA 2004, 563

1. Am 26. November 2001 haben der Präsident des Europäischen Patentamts und der Bundesminister für Wirtschaft und Inländischen Handel der Bundesrepublik Jugoslawien ein Abkommen über Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Kooperations- und Erstreckungsabkommen) unterzeichnet.

2. Diese Vereinbarung tritt am 1. November 2004 in Kraft. Ab diesem Tag ist die Erstreckung des durch europäische Patentanmeldungen und Patente gewährten Schutzes nach Serbien und Montenegro (früher: Bundesrepublik Jugoslawien) möglich. Erstreckte europäische Patentanmeldungen und Patente genießen in Serbien und Montenegro im Wesentlichen den gleichen Schutz wie die vom EPA für die derzeit 29 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente.

3. Die für die Erstreckung nach Serbien und Montenegro geltenden Vorschriften sind in Artikel 120 - 129 des Patentgesetzes von Serbien und Montenegro in seiner ab 10. Juli 2004 geltenden Fassung enthalten.

4. Die Erstreckung erfolgt auf Antrag des Anmelders.

4.1 Ein Antrag auf Erstreckung nach Serbien und Montenegro gilt für jede europäische und internationale Patentanmeldung als gestellt, die ab 1. November 2004 eingereicht wird. Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Erstreckung nach Serbien und Montenegro nicht. Die Erstreckungsgebühr beträgt 102 EUR. Sie ist innerhalb der für die Zahlung der Benennungsgebühren nach dem EPÜ maßgeblichen Fristen an das EPA zu entrichten (Artikel 79 (2) EPÜ, Regel 107 (1) d) EPÜ). Nach Ablauf der maßgebenden Grundfrist kann die Erstreckungsgebühr noch innerhalb der Nachfrist für die Zahlung der Benennungsgebühren wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet wird.

Extension of European patents to Serbia and Montenegro

OJ EPO 2004, 563

1. On 26 November 2001, the President of the European Patent Office and the Federal Minister of Economy and Internal Trade of the Federal Republic of Yugoslavia signed an agreement on co-operation in the field of patents (Co-operation and Extension Agreement).

2. This agreement enters into force on 1 November 2004. From this date it will be possible to extend the protection conferred by European patent applications and patents to Serbia and Montenegro (formerly known as the Federal Republic of Yugoslavia). Extended European patent applications and patents will enjoy essentially the same protection in Serbia and Montenegro as the patents granted by the EPO for the currently 29 member states of the European Patent Organisation.

3. Articles 120-129 of the Serbian and Montenegrin Patent Act as in force since 10 July 2004 govern the extension of European patents in Serbia and Montenegro.

4. Extension occurs at the applicant's request.

4.1 Extension to Serbia and Montenegro is deemed requested for any European and international patent application filed on or after 1 November 2004. Extension to Serbia and Montenegro is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications. The extension fee is EUR 102. It must be paid to the EPO within the time limits prescribed in the EPC for paying designation fees (Article 79(2) EPC, Rule 107(1)(d) EPC). After expiry of the relevant basic time limit, the extension fee can still be validly paid within the period of grace for the payment of designation fees, provided that within that period a surcharge of 50% is also paid.

Extension des effets des brevets européens à la Serbie-et-Monténégro

JO OEB 2004, 563

1. Le 26 novembre 2001, le Président de l'Office européen des brevets et le Ministre fédéral de l'économie et du commerce intérieur de la République fédérale de Yougoslavie ont signé un accord de coopération dans le domaine des brevets (Accord de coopération et d'extension).

2. Cet accord entre en vigueur le 1^{er} novembre 2004. A compter de cette date, la protection conférée par les demandes de brevet européen et les brevets européens pourra être étendue à la Serbie-et-Monténégro (anciennement République fédérale de Yougoslavie). Les demandes de brevet européen et les brevets européens aux effets étendus jouiront, en Serbie-et-Monténégro, essentiellement de la même protection que les brevets délivrés par l'OEB pour les 29 Etats actuellement membres de l'Organisation européenne des brevets.

3. L'extension à la Serbie-et-Monténégro est régie par les articles 120 à 129 de la Loi sur les brevets de la Serbie-et-Monténégro dans sa version en vigueur à compter du 10 juillet 2004.

4. L'extension a lieu sur requête du demandeur.

4.1 La requête en extension à la Serbie-et-Monténégro est réputée présentée pour toute demande de brevet européen ou toute demande internationale déposée à compter du 1^{er} novembre 2004. Cette possibilité d'extension à la Serbie-et-Monténégro n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés à la suite de ces demandes. La taxe d'extension s'élève à 102 euros. Elle doit être acquittée à l'OEB dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (article 79(2) CBE, règle 107(1)(d) CBE). A l'expiration du délai de base applicable, la taxe d'extension peut encore être valablement acquittée dans le délai supplémentaire pour le paiement des taxes de désignation, moyennant versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe.

4.2 Wird die Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Erstreckungsantrag als zurückgenommen. Weitere Einzelheiten über die Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und Patente nach Serbien und Montenegro werden in späteren Ausgaben des Amtsblatts veröffentlicht.

4.2 If the extension fee is not paid in due time, the request for extension is deemed withdrawn. Further information concerning the extension of European patent applications and patents to Serbia and Montenegro will be published in later issues of the Official Journal.

4.2 Si la taxe d'extension n'est pas acquittée en temps utile, la requête en extension est réputée retirée. De plus amples informations sur l'extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens à la Serbie-et-Monténégro seront publiées ultérieurement au Journal officiel.

Erstreckung europäischer Patente auf Bosnien und Herzegowina (BA)

ABI. EPA 2004, 619

1. Am 1. Dezember 2003 haben der Präsident des Europäischen Patentamts und der Minister für Außenhandel und wirtschaftliche Beziehungen von Bosnien und Herzegowina ein Abkommen über Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Kooperations- und Erstreckungsabkommen) unterzeichnet.

2. Dieses Abkommen ist am **1. Dezember 2004** in Kraft getreten. Ab diesem Tag ist die Erstreckung des durch europäische Patentanmeldungen und Patente gewährten Schutzes auf Bosnien und Herzegowina möglich. Erstreckte europäische Patentanmeldungen und Patente genießen in Bosnien und Herzegowina im Wesentlichen den gleichen Schutz wie die vom EPA für die derzeit 30 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente.

3. Die für die Erstreckung auf Bosnien und Herzegowina geltenden Vorschriften wurden am 3. Juni 2004 in Sluzebni Glasnik BiH (Amtsblatt von Bosnien und Herzegowina) Nr. 2/2004 auf Seite 119 ff. veröffentlicht und traten an diesem Tag in Kraft.

4. Die Erstreckung erfolgt auf Antrag des Anmelders.

4.1 Ein Antrag auf Erstreckung auf Bosnien und Herzegowina gilt für jede europäische und internationale Patentanmeldung als gestellt, die ab 1. Dezember 2004 eingereicht wird. Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Erstreckung auf Bosnien und Herzegowina nicht. Die Erstreckungsgebühr beträgt 102 EUR. Sie ist innerhalb der für die Zahlung der Benennungsgebühren nach dem EPÜ maßgeblichen Fristen an das EPA zu entrichten (Artikel 79 (2) EPÜ, Regel 107 (1) d) EPÜ). Nach Ablauf der maßgebenden Grundfrist kann die

Extension of European patents to Bosnia and Herzegovina (BA)

OJ EPO 2004, 619

1. On 1 December 2003, the President of the European Patent Office and the Minister of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina signed an agreement on co-operation in the field of patents (Co-operation and Extension Agreement).

2. This agreement entered into force on **1 December 2004**. From this date it will be possible to extend the protection conferred by European patent applications and patents to Bosnia and Herzegovina. Extended European patent applications and patents will enjoy essentially the same protection in Bosnia and Herzegovina as the patents granted by the EPO for the currently 30 member states of the European Patent Organisation.

3. The legal provisions governing the extension of European patents in Bosnia and Herzegovina were published in Sluzebni Glasnik BiH (Official Journal of Bosnia and Herzegovina) No. 2/2004, 119 ff on 3 June 2004 and came into force on that date.

4. Extension occurs at the applicant's request.

4.1 Extension to Bosnia and Herzegovina is deemed requested for any European and international patent application filed on or after 1 December 2004. Extension to Bosnia and Herzegovina is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications. The extension fee is EUR 102. It must be paid to the EPO within the time limits prescribed in the EPC for paying designation fees (Article 79(2) EPC, Rule 107(1)(d) EPC). After expiry of the relevant basic time limit, the extension fee can still be validly paid within the period of grace for the payment of designation fees, provided that within

Extension des effets des brevets européens à la Bosnie-Herzégovine (BA)

JO OEB 2004, 619

1. Le 1^{er} décembre 2003, le Président de l'Office européen des brevets et le Ministre du commerce extérieur et des relations économiques de la Bosnie-Herzégovine ont signé un accord de coopération dans le domaine des brevets (Accord de coopération et d'extension).

2. Cet accord est entré en vigueur le **1^{er} décembre 2004**. A compter de cette date, la protection conférée par les demandes de brevet européen et les brevets européens pourra être étendue à la Bosnie-Herzégovine. Les demandes de brevet européen et les brevets européens aux effets étendus jouiront, en Bosnie-Herzégovine, essentiellement de la même protection que les brevets délivrés par l'OEB pour les 30 Etats actuellement membres de l'Organisation européenne des brevets.

3. Les dispositions applicables à l'extension à la Bosnie-Herzégovine ont été publiées le 3 juin 2004 dans le Sluzebni Glasnik BiH (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine) n° 2/2004, page 119 s. et sont entrées en vigueur à cette date.

4. L'extension a lieu sur requête du demandeur.

4.1 La requête en extension à la Bosnie-Herzégovine est réputée présentée pour toute demande de brevet européen ou toute demande internationale déposée à compter du 1^{er} décembre 2004. Cette possibilité d'extension à la Bosnie-Herzégovine n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés à la suite de ces demandes. La taxe d'extension s'élève à 102 EUR. Elle doit être acquittée à l'OEB dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (article 79(2) CBE, règle 107(1)d) CBE). A l'expiration du délai de base applicable, la taxe d'extension peut encore être valable-

Erstreckungsgebühr noch innerhalb der Nachfrist für die Zahlung der Benennungsgebühren wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet wird.

4.2 Wird die Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Erstreckungsantrag als zurückgenommen. Weitere Einzelheiten über die Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und Patente auf Bosnien und Herzegowina werden in späteren Ausgaben des Amtsblatts veröffentlicht.

that period a surcharge of 50% is also paid.

4.2 If the extension fee is not paid in due time, the request for extension is deemed withdrawn. Further information concerning the extension of European patent applications and patents to Bosnia and Herzegovina will be published in later issues of the Official Journal.

ment acquittée dans le délai supplémentaire pour le paiement des taxes de désignation, moyennant versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe.

4.2 Si la taxe d'extension n'est pas acquittée en temps utile, la requête en extension est réputée retirée. De plus amples informations sur l'extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens à la Bosnie-Herzégovine seront publiées ultérieurement au Journal officiel.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. Mai 2007 über das Kooperations- und Erstreckungsabkommen mit der ehemaligen Staatenunion Serbien und Montenegro

ABI. EPA 2007, 406

Am 3. Juni 2006 verabschiedete das montenegrinische Parlament eine "Unabhängigkeitserklärung", in der die Republik Montenegro (ME)¹ mit Wirkung desselben Tags zu einem unabhängigen Staat mit voller Rechtspersönlichkeit nach dem Völkerrecht ausgerufen wurde. Mit dieser Erklärung wurde die Staatenunion Serbien und Montenegro offiziell aufgelöst.

Das serbische Parlament erklärte am 5. Juni 2006 die Republik Serbien (RS)² zum **Rechtsnachfolger** der ehemaligen Staatenunion Serbien und Montenegro und setzte die Europäische Union und andere Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft davon in Kenntnis.

Am 19. September 2006 hinterlegte die Regierung der Republik Serbien beim Generalsekretär der WIPO eine Erklärung³, wonach der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) auf die Republik Serbien⁴ anwendbar bleibt.

Die Botschaft der Republik Serbien unterrichtete das Europäische Patentamt in einem Schreiben vom 27. November 2006, dass die Republik Serbien weiterhin die Rechte ausüben und den Pflichten nachkommen wird, die sich aus dem von der Staatenunion Serbien und Montenegro unterzeichneten und ratifizierten Abkommen über Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens zwischen der Bundesrepublik Jugos-

Notice from the European Patent Office dated 23 May 2007 concerning the Co-operation and Extension Agreement with the former State Union of Serbia and Montenegro

OJ EPO 2007, 406

On 3 June 2006 the Montenegrin parliament adopted a "Declaration of Independence" stating that as of that date the Republic of Montenegro (ME)¹ was an independent state with full legal personality under international law. This declaration officially terminated the State Union of Serbia and Montenegro.

The Serbian parliament declared on 5 June 2006 that the Republic of Serbia (RS)² was the **legal successor** to the former State Union of Serbia and Montenegro and informed the European Union and other representatives of the international community accordingly.

On 19 September 2006, the government of the Republic of Serbia deposited with the Director General of WIPO a declaration³ to the effect that the Patent Cooperation Treaty (PCT) continues to apply to the Republic of Serbia⁴.

The embassy of the Republic of Serbia informed the European Patent Office in a letter dated 27 November 2006 that the Republic of Serbia continues to exercise its rights and meet its commitments under the Agreement between the Federal Republic of Yugoslavia and the European Patent Organisation on Co-operation in the Field of Patents of 26 November 2001 (Co-operation and Extension Agreement) signed and

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 23 mai 2007, relatif à l'accord de coopération et d'extension avec l'ancienne Communauté d'Etats Serbie-et-Monténégro

JO OEB 2007, 406

Le 3 juin 2006, le parlement monténégrin a adopté une "déclaration d'indépendance" selon laquelle la République du Monténégro (ME)¹ constituait un Etat indépendant à compter de cette date et jouissait d'une personnalité juridique pleine et entière au titre du droit international. Cette déclaration a officiellement mis fin à la Communauté d'Etats Serbie-et-Monténégro.

Le parlement serbe a déclaré le 5 juin 2006 que la République de Serbie (RS)² était le **successeur juridique** de l'ancienne Communauté d'Etats Serbie-et-Monténégro et en a informé l'Union européenne ainsi que d'autres représentants de la communauté internationale.

Le 19 septembre 2006, le gouvernement de la République de Serbie a fait parvenir au Directeur général de l'OMPI une déclaration³ selon laquelle le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) continuait de s'appliquer à la République de Serbie⁴.

Dans une lettre en date du 27 novembre 2006, l'ambassade de la République de Serbie a informé l'Office européen des brevets que la République de Serbie continuait d'exercer ses droits et de remplir ses engagements au titre de l'accord de coopération dans le domaine des brevets du 26 novembre 2001 entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Organisation européenne des brevets (Accord de coopération et d'extension),

¹ Die Internationale Organisation für Standardisierung hat der Republik Montenegro am 26. September 2006 den Ländercode "ME" zugeteilt.

² Die Internationale Organisation für Standardisierung hat der Republik Serbien am 26. September 2006 den Ländercode "RS" zugeteilt.

³ Siehe "PCT Newsletter" Nr. 10/2006, 4.

⁴ Zur Anwendung des PCT in der Republik Serbien siehe "PCT Newsletter" Nr. 11/2006, 3.

¹ The country code "ME" was assigned to the Republic of Montenegro by the International Organization for Standardization on 26 September 2006.

² The country code "RS" was assigned to the Republic of Serbia by the International Organization for Standardization on 26 September 2006.

³ See PCT Newsletter No. 10/2006, 4.

⁴ Regarding the application of the PCT in the Republic of Serbia, see PCT Newsletter No. 11/2006, 3.

¹ Le code pays "ME" a été attribué à la République du Monténégro par l'Organisation internationale de normalisation le 26 septembre 2006.

² Le code pays "RS" a été attribué à la République de Serbie par l'Organisation internationale de normalisation le 26 septembre 2006.

³ Cf. "PCT Newsletter" n° 10/2006, p. 4.

⁴ Concernant l'application du PCT en République de Serbie, cf. "PCT Newsletter" n° 11/2006, p. 3.

lawien und der Europäischen Patentorganisation vom 26. November 2001 (Kooperations- und Erstreckungsabkommen)⁵ ergeben.

Am 4. Dezember 2006 hinterlegte die Regierung der Republik Montenegro beim Generaldirektor der WIPO eine Erklärung, in der unter anderem bestätigt wird, dass der PCT auch nach dem 3. Juni 2006 auf die Republik Montenegro anwendbar bleibt. Bislang wurden von der WIPO keine weiteren Informationen zu dieser Erklärung veröffentlicht. Die Regierung der Republik Montenegro hat sich bisher bezüglich des Kooperations- und Erstreckungsabkommens zwischen der Europäischen Patentorganisation und der ehemaligen Staatenunion Serbien und Montenegro noch nicht mit dem Europäischen Patentamt in Verbindung gesetzt. Sobald weitere Einzelheiten bekannt werden, wird umgehend eine aktualisierte Mitteilung im Amtsblatt veröffentlicht.

In Anbetracht des Vorstehenden geht das Europäische Patentamt hinsichtlich der Anwendbarkeit des Kooperations- und Erstreckungsabkommens von folgenden Annahmen aus:

Hinsichtlich des Kooperations- und Erstreckungsabkommens ist Serbien Rechtsnachfolger der Staatenunion. Dieses Abkommen ist daher ab dem 4. Juni 2006 nicht mehr auf das Staatsgebiet Montenegros anwendbar. Europäische Patentanmeldungen und in die europäische Phase eintretende PCT-Anmeldungen, die nach dem 3. Juni 2006 eingereicht werden, sowie darauf erteilte europäische Patente können nur auf das Staatsgebiet Serbiens erstreckt werden.

Die Schutzwirkung, die durch anhängige europäische Patentanmeldungen und in die europäische Phase eintretende PCT-Anmeldungen, die bis zum 3. Juni 2006 eingereicht worden sind, sowie darauf erteilte europäische Patente verliehen wird, kann auf das Staatsgebiet Serbiens erstreckt werden. Das Europäische Patentamt ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit den serbischen und montenegrinischen Behörden zu klären, ob die Schutzwirkung solcher Anmeldungen und Patente auch auf das Staatsgebiet Montenegros erstreckt werden kann.

ratified by the State Union of Serbia and Montenegro⁵.

On 4 December 2006, the government of the Republic of Montenegro deposited a declaration with the Director General of WIPO confirming inter alia that as of 3 June 2006 the PCT continues to apply to the Republic of Montenegro. To date no further information has been published by WIPO concerning this declaration. Up to now the government of the Republic of Montenegro has not contacted the European Patent Office with regard to the Co-operation and Extension Agreement between the European Patent Organisation and the former State Union of Serbia and Montenegro. As soon as further details become available, an updated notice will be published in the Official Journal.

In the light of the above, the European Patent Office bases the applicability of the Co-operation and Extension Agreement on the following assumptions:

Serbia is the legal successor to the State Union as regards the Co-operation and Extension Agreement. As of 4 June 2006 the Co-operation and Extension Agreement no longer applies to the territory of Montenegro. European patent applications and PCT applications filed after 3 June 2006 and entering the European phase, and European patents resulting from such applications, can be extended to the territory of Serbia only.

The protection conferred by pending European patent applications and PCT applications filed up to 3 June 2006 and entering the European phase, and by European patents resulting from such applications, can be extended to the territory of Serbia. The European Patent Office will endeavour, in co-operation with the Serbian and Montenegrin authorities, to clarify whether the protection resulting from such applications and patents can also be extended to the territory of Montenegro.

qui a été signé et ratifié par la Communauté d'Etats Serbie-et-Monténégro⁵.

Le 4 décembre 2006, le gouvernement de la République du Monténégro a fait parvenir au Directeur général de l'OMPI une déclaration confirmant notamment que le PCT continuait de s'appliquer à la République du Monténégro après le 3 juin 2006. A ce jour, l'OMPI n'a pas publié d'informations complémentaires concernant cette déclaration et le gouvernement de la République du Monténégro n'a pas contacté l'Office européen des brevets eu égard à l'accord de coopération et d'extension entre l'Organisation européenne des brevets et l'ancienne Communauté d'Etats Serbie-et-Monténégro. Un nouveau communiqué sera publié au Journal officiel dès que de plus amples informations seront disponibles.

Compte tenu de ce qui précède, l'Office européen des brevets fonde l'applicabilité de l'accord de coopération et d'extension sur les hypothèses suivantes :

La Serbie est le successeur juridique de la Communauté d'Etats pour l'accord de coopération et d'extension. Cet accord ne s'applique plus au territoire du Monténégro à compter du 4 juin 2006. Les demandes de brevet européen et les demandes PCT déposées après le 3 juin 2006 et entrant dans la phase européenne, ainsi que les brevets européens auxquels ces demandes ont donné lieu, ne peuvent être étendus qu'au territoire de Serbie.

La protection conférée par les demandes de brevet européen et les demandes PCT en instance déposées jusqu'au 3 juin 2006 et entrant dans la phase européenne, ainsi que par les brevets européens auxquels ces demandes ont donné lieu, peut être étendue au territoire de Serbie. L'Office européen des brevets s'efforcera, en collaboration avec les autorités serbes et monténégrines, de déterminer si la protection conférée par ces demandes et brevets peut également être étendue au territoire du Monténégro.

⁵ ABI. EPA 2004, 563.

⁵ OJ EPO 2004, 563.

⁵ JO OEB 2004, 563.

Erstreckung europäischer Patente auf Montenegro (ME)

ABI. EPA 2010, 10

1. Am 13. Februar 2009 haben die Präsidentin des Europäischen Patentamts und der Minister für Wirtschaftsentwicklung von Montenegro ein Abkommen über die Erstreckung europäischer Patente (Erstreckungsabkommen) unterzeichnet.

2. Dieses Abkommen wird am **1. März 2010** in Kraft treten. Ab diesem Tag ist die Erstreckung des durch europäische Patentanmeldungen und Patente gewährten Schutzes auf Montenegro möglich. Erstreckte europäische Patentanmeldungen und Patente genießen in Montenegro im Wesentlichen den gleichen Schutz wie die vom EPA für die derzeit 36 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente.

3. Die für die Erstreckung auf Montenegro geltenden Vorschriften ergeben sich aus dem nationalen Patentgesetz Montenegros, Artikel 104 - 113, (publiziert im Amtsblatt von Montenegro Nr. 66/08 am 31. Oktober 2008) und werden ab **1. März 2010** anwendbar.

4. Die Erstreckung erfolgt auf Antrag des Anmelders.

4.1 Ein Antrag auf Erstreckung auf Montenegro gilt für jede europäische oder internationale Patentanmeldung als gestellt, die ab **1. März 2010** eingereicht wird. Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Erstreckung auf Montenegro nicht. Jedoch können sich aufgrund des am 1. November 2004 in Kraft getretenen Kooperations- und Erstreckungsabkommens zwischen der

Extension of European patents to Montenegro (ME)

OJ EPO 2010, 10

1. On 13 February 2009, the President of the European Patent Office and Montenegro's Minister for Economic Development signed an agreement on the extension of European patents (extension agreement).

2. This agreement enters into force on **1 March 2010**. From that date it will be possible to extend to Montenegro the protection conferred by European patent applications and patents. Extended European patent applications and patents will confer essentially the same protection in Montenegro as the patents granted by the EPO for the now 36 member states of the European Patent Organisation.

3. The provisions governing extension to Montenegro follow from Articles 104 to 113 of the Montenegrin Patent Act (published in Montenegro's Official Journal No. 66/08 on 31 October 2008) and apply as from **1 March 2010**.

4. Extension occurs at the applicant's request.

4.1 Extension to Montenegro is deemed requested for any European and international patent application filed on or after **1 March 2010**. It is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications. For these older applications and patents, comparable effects may however be available under the co-operation and extension agreement between the former Federal Republic of Yugoslavia and the

Extension des effets des brevets européens au Monténégro (ME)

JO OEB 2010, 10

1. Le 13 février 2009, la Présidente de l'Office européen des brevets et le Ministre du développement économique du Monténégro ont signé un accord relatif à l'extension des brevets européens (accord d'extension).

2. Cet accord entrera en vigueur le **1^{er} mars 2010**. A compter de cette date, la protection conférée par les demandes de brevet européen et les brevets européens pourra être étendue au Monténégro. Les demandes de brevet européen et les brevets européens aux effets étendus jouiront, au Monténégro, essentiellement de la même protection que les brevets délivrés par l'OEB pour les 36 Etats actuellement membres de l'Organisation européenne des brevets.

3. L'extension au Monténégro est régie par les articles 104 à 113 de la Loi sur les brevets du Monténégro (publiée le 31 octobre 2008 au Journal officiel du Monténégro n° 66/08), qui sont applicables à compter du **1^{er} mars 2010**.

4. L'extension a lieu sur requête du demandeur.

4.1 La requête en extension au Monténégro est réputée présentée pour toute demande de brevet européen ou toute demande internationale déposée à compter du **1^{er} mars 2010**. Cette possibilité d'extension au Monténégro n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Toutefois, par suite de l'accord de coopération et d'extension entré en vigueur le 1^{er} novembre 2004 entre l'ex-République

ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien und der Europäischen Patentorganisation für ältere Anmeldungen und Patente vergleichbare Wirkungen ergeben¹.

4.2 Die Erststreckungsgebühr beträgt 102 EUR. Sie ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, oder gegebenenfalls innerhalb der Frist an das EPA zu entrichten, in der die für den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europäische Phase erforderlichen Handlungen vorzunehmen sind.

4.3 Nach Ablauf der maßgebenden Grundfrist kann die Erststreckungsgebühr noch innerhalb der Nachfrist von 2 Monaten wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet wird². Ist die Möglichkeit der Weiterbehandlung aufgrund von nicht rechtzeitig gezahlten Benennungsgebühren eröffnet, kann die Erststreckungsgebühr auch nach den dafür geltenden Regeln nachentrichtet werden³.

European Patent Organisation which entered into force on 1 November 2004¹.

4.2 The extension fee is EUR 102. It must be paid to the EPO within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report, or, where applicable, within the period for performing the acts required for entry of an international application into the European phase.

4.3 After expiry of the relevant basic time limit, the extension fee can still be validly paid within the two-month period of grace for the payment of designation fees, provided that within that period a surcharge of 50% is also paid². If further processing is available following failure to pay designation fees in due time, the extension fee too can be paid subsequently under the rules applicable³.

fédérale de Yougoslavie et l'Organisation européenne des brevets, des effets comparables peuvent se produire pour d'anciennes demandes et d'anciens brevets¹.

4.2 La taxe d'extension s'élève à 102 euros. Elle doit être acquittée à l'OEB 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 ou, le cas échéant, dans le délai prévu pour accomplir les actes requis pour l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne.

4.3 A l'expiration du délai de base applicable, la taxe d'extension peut encore être valablement acquittée dans le délai supplémentaire de deux mois, moyennant le versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe². Lorsque des taxes de désignation n'ont pas été acquittées en temps utile et qu'il est possible de poursuivre la procédure, la taxe d'extension peut encore être acquittée en vertu des dispositions applicables en l'occurrence³.

¹ Siehe ABI. EPA 2004, 563 sowie die Informationen zu den Auswirkungen der Unabhängigkeitserklärung Montenegros am 3. Juni 2006 auf die Durchführung des Kooperations- und Erststreckungsabkommens zwischen der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien und der Europäischen Patentorganisation im ABI. EPA 2007, 406. Zur Wirkung der auf der Grundlage dieses Abkommens nach Serbien erstreckten Anmeldungen und Patente in Montenegro, siehe die montenegrinische "Verordnung über die Anerkennung der Anwendbarkeit geistiger Eigentumsrechte" vom 20.9.2007, veröffentlicht im Amtsblatt von Montenegro Nr. 61/07 am 12.10.2007, in Kraft seit 20.10.2007 sowie die Novelle hierzu "Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Anerkennung der Anwendbarkeit geistiger Eigentumsrechte" vom 30.10.2008, veröffentlicht im Amtsblatt von Montenegro Nr. 70/08 am 19.11.2008, in Kraft seit 27.11.2008.

² Siehe die Mitteilung über die Wiedereinführung einer Nachfrist für die Zahlung von Erststreckungsgebühren in ABI. EPA 2009, 603.

³ Richtlinien für die Prüfung, A-III, 12.2.

¹ See OJ EPO 2004, 563 and the information in OJ EPO 2007, 406 on the effects of Montenegro's declaration of independence of 3 June 2006 on implementation of the co-operation and extension agreement between the former Federal Republic of Yugoslavia and the European Patent Organisation. For the effect in Montenegro of applications and patents extended to Serbia under that agreement, see the Montenegrin "Regulation on Providing the Application of Intellectual Property Rights" of 20.9.2007 published in Montenegro's Official Journal No. 61/07 on 12.10.2007 and in force since 20.10.2007, as amended and supplemented by the Regulation of 30.10.2008 published in Montenegro's Official Journal No. 70/08 on 19.11.2008 and in force since 27.11.2008.

² See the notice in OJ EPO 2009, 603 concerning the re-introduction of a period of grace for the payment of extension fees.

³ Guidelines for Examination, A-III, 12.2.

¹ Cf. JO OEB 2004, 563, ainsi que les informations concernant les conséquences de la déclaration d'indépendance du Monténégro, en date du 3 juin 2006, sur l'application de l'accord de coopération et d'extension entre l'ex-République fédérale de Yougoslavie et l'Organisation européenne des brevets (JO OEB 2007, 406). S'agissant des effets, au Monténégro, des demandes et des brevets étendus à la Serbie sur la base de cet accord, cf. le "Règlement relatif à l'application des droits de propriété intellectuelle" monténégrin en date du 20 septembre 2007, publié le 12 octobre 2007 au Journal officiel du Monténégro n° 61/07, en vigueur depuis le 20 octobre 2007 ainsi que le "Règlement sur les modifications et compléments apportés au Règlement relatif à l'application des droits de propriété intellectuelle" du 30 octobre 2008, publié le 19 novembre 2008 au Journal officiel du Monténégro n° 70/08, en vigueur depuis le 27 novembre 2008.

² Cf. Communiqué relatif à la réintroduction d'un délai supplémentaire pour le paiement des taxes d'extension, publié au JO OEB 2009, 603.

³ Directives relatives à l'examen, A-III, 12.2.

4.4 Wird die Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Erstreckungsantrag als zurückgenommen. Weitere Einzelheiten über die Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und Patente auf Montenegro werden, sobald vorhanden, in der EPA-Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ" veröffentlicht⁴.

⁴ Siehe www.epo.org/patents/law/legal-texts/national-law-epc.html.

4.4 If the extension fee is not paid in due time, the request for extension is deemed withdrawn. Further information about the extension of European patent applications and patents to Montenegro will be published in the EPO brochure "National law relating to the EPC" as soon as it is available⁴.

⁴ See www.epo.org/patents/law/legal-texts/national-law-epc.html.

4.4 Si la taxe d'extension n'est pas acquittée en temps utile, la requête en extension est réputée retirée. De plus amples informations sur l'extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens au Monténégro seront publiées dans la brochure de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" dès qu'elles seront disponibles⁴.

⁴ Cf. www.epo.org/patents/law/legal-texts/national-law-epc.html.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. November 2009 über die Wiedereinführung einer Nachfrist für die Zahlung von Erstreckungsgebühren

ABI. EPA 2009, 603

Mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des EPÜ am 13. Dezember 2007 wurde die frühere Regel 85a EPÜ 1973 gestrichen; dies hatte zur Folge, dass jetzt die Weiterbehandlung anwendbar ist, wenn Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden. Die Abschaffung der "automatischen Nachfrist" wirkt sich auch auf die Umsetzung des sogenannten Erstreckungssystems durch das Europäische Patentamt aus.

Die Fristen für die Zahlung der Erstreckungsgebühren sind im nationalen Recht der Erstreckungsstaaten geregelt. Einige ehemalige¹ Erstreckungsstaaten haben die automatische Nachfrist der Regel 85a (2) EPÜ 1973 im Hinblick auf die verspätete Entrichtung von Erstreckungsgebühren in ihr nationales Recht übernommen. Das EPA hat diese Regelung in der Praxis noch erweitert und die Zahlung von Erstreckungsgebühren immer so lange zugelassen, wie auch die Zahlung von Benennungsgebühren für die betreffende Anmeldung noch möglich war. Diese Lösung fand Eingang in das nationale Recht der jüngeren Erstreckungsstaaten und bildet nun die alleinige Grundlage für die Verwaltung der Erstreckungsgebühren im EPA.

Bedingt durch die vorstehend erwähnte Revision des EPÜ und im Hinblick auf das nationale Recht der ehemaligen und derzeitigen Erstreckungsstaaten können die Anmelder eine verspätete Zahlung von Erstreckungsgebühren jedoch nur dann wirksam vornehmen, wenn nach Regel 112 EPÜ ein Rechtsverlust in Bezug auf die Benennungsgebühren

¹ Da das Erstreckungssystem auf europäische und internationale Anmeldungen anwendbar bleibt, die vor dem Beitritt eines Erstreckungsstaats zum EPÜ eingereicht worden sind, bleiben auch die entsprechenden Bestimmungen des nationalen Rechts ehemaliger Erstreckungsstaaten noch für eine gewisse Zeit nach deren Beitritt zum EPÜ maßgeblich.

Notice from the European Patent Office dated 2 November 2009 concerning the re-introduction of a grace period for the payment of extension fees

OJ EPO 2009, 603

With the entry into force of the revised text of the EPC on 13 December 2007, the former Rule 85a EPC 1973 was deleted and, consequently, further processing now applies when designation fees are not paid in due time. The abolition of the "automatic grace period" has also had an impact on implementation by the European Patent Office of the so-called "extension system".

The time limits for payment of extension fees are governed by the national laws of the extension states. The national laws of some former¹ extension states took over the automatic grace period in Rule 85a(2) EPC 1973 for the purpose of belated payment of extension fees. EPO practice developed this further and accepted any payment of an extension fee so long as payment of designation fees with respect to the relevant application was still possible. This solution was taken over in the national laws of the more recent extension states and became the sole basis for administering extension fee payments at the EPO.

Due to the above-mentioned EPC revision and in view of the national laws of the former and present extension states, however, applicants cannot effect a valid belated payment of extension fees unless a loss-of-rights communication relating to designation fees is issued under Rule 112 EPC (Guidelines for Examination, Part A, Chapter III, 12.2).

¹ As the extension system continues to be applicable for those European and international applications which were filed before the extension state's accession to the EPC, the respective provisions of the national laws of the former extension states remain of relevance for a certain period of time after their accession to the EPC.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2009, relatif à la réintroduction d'un délai supplémentaire pour le paiement des taxes d'extension

JO OEB 2009, 603

Par suite de l'entrée en vigueur du texte révisé de la CBE, le 13 décembre 2007, la règle 85bis CBE 1973 a été supprimée, si bien que la poursuite de la procédure s'applique désormais lorsque les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans les délais. La suppression du "délai supplémentaire automatique" a également eu une incidence sur la mise en œuvre du "système d'extension" par l'Office européen des brevets.

Les délais de paiement des taxes d'extension sont régis par les législations nationales des Etats autorisant l'extension. Les législations nationales de certains anciens¹ Etats autorisant l'extension ont adopté le délai supplémentaire automatique selon la règle 85bis(2) CBE 1973 aux fins du paiement tardif des taxes d'extension. Dans la pratique, l'OEB a développé ce principe, en autorisant le paiement d'une taxe d'extension aussi longtemps que le paiement des taxes de désignation afférentes à la demande concernée est encore possible. Cette solution a été reprise dans les législations nationales des Etats autorisant l'extension les plus récents, et est devenue l'unique base pour administrer les paiements des taxes d'extension à l'OEB.

Du fait de la révision de la CBE précitée et compte tenu des législations nationales des Etats autorisant l'extension – anciens et actuels –, les demandeurs ne peuvent toutefois acquitter tardivement des taxes d'extension que si une notification de la perte d'un droit relative aux taxes de désignation est émise au titre de la règle 112 CBE (Directives relatives

¹ Etant donné que le système d'extension continue de s'appliquer aux demandes européennes et internationales qui ont été déposées avant l'adhésion à la CBE de l'Etat autorisant l'extension, les dispositions correspondantes des législations nationales des anciens Etats autorisant l'extension restent pertinentes pendant un certain temps après leur adhésion à la CBE.

mitgeteilt wurde (Richtlinien für die Prüfung, A-III, 12.2). Die nicht rechtzeitige Entrichtung einer Erstreckungsgebühr kann somit nur im Rahmen der Weiterbehandlung nach dem Verlust einer Benennung nachgeholt werden (Art. 121, R. 135 EPÜ).

Es hat sich herausgestellt, dass diese Situation für die Anmelder nicht befriedigend ist, und so hat das EPA die Möglichkeit untersucht, die automatische Nachfrist für die Zahlung von Erstreckungsgebühren wieder einzuführen. Auf der Grundlage der Zustimmung durch die ehemaligen und derzeitigen Erstreckungsstaaten (SI, RO, LT, LV, HR, MK, AL, BA, RS) hat das EPA beschlossen, seine Praxis in Bezug auf die Entrichtung von Erstreckungsgebühren zu ändern und wieder eine Nachfrist von zwei Monaten für die verspätete Zahlung dieser Gebühren einzuführen. Es gelten folgende Grundsätze:

1. Die Erstreckungsgebühren² sind auch weiterhin innerhalb der Grundfrist für die Zahlung der Benennungsgebühren zu entrichten (R. 39, R. 159 (1) d) EPÜ), d. h.

– für europäische Patentanmeldungen innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, und

– für in die europäische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag (bzw. frühesten Prioritätstag) oder innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts, je nachdem, welcher Tag der spätere ist.

2. Ist die Gebühr für einen Erstreckungsstaat nicht innerhalb der Grundfrist entrichtet worden, kann der Anmelder die Erstreckungsgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr von 50 %³ nachträglich entrichten, und zwar
a) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist ("wieder eingeführte Nachfrist") oder

² Vgl. Verzeichnis der Gebühren und Auslagen, Nummer 4.

³ Der Gebührencode für die Zuschlagsgebühr ist 400.

Consequently, failure to pay an extension fee in due time can only be remedied in the context of further processing in respect of the loss of a designation (Art. 121, Rule 135 EPC).

As this situation has not proved to be satisfactory to the applicants, the EPO has explored the possibility of re-introducing an automatic grace period for the payment of extension fees. On the basis of the approval given by the former and present extension states (SI, RO, LT, LV, HR, MK, AL, BA, RS), the EPO has decided to change its practice with regard to the payment of extension fees and will again apply a two-month grace period for the belated payment of extension fees. This practice will be applied according to the following principles:

1. Extension fees² continue to be payable within the basic period for the payment of designation fees (Rule 39, Rule 159(1)(d) EPC), i.e.:

– for European patent applications: six months from the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report;

– for Euro-PCT applications entering the European phase: 31 months from the date of filing (or the oldest priority date) or six months from the date of publication of the international search report, whichever is the latest.

2. If the fee for an extension state has not been paid within the basic period, the applicant can pay the extension fee in combination with a 50% surcharge³

(a) within two months of expiry of the basic period ("re-introduced grace period") or

² Cf. Schedule of fees and expenses, Section 4.

³ The fee code for the surcharge will be 400.

à l'examen, partie A, chapitre III, 12.2). Il ne peut donc être remédié au défaut de paiement dans les délais d'une taxe d'extension que dans le cadre de la poursuite de la procédure relative à la perte d'une désignation (article 121, règle 135 CBE).

Cette situation s'étant révélée insatisfaisante pour les demandeurs, l'OEB a examiné la possibilité de réintroduire un délai supplémentaire automatique pour le paiement des taxes d'extension. Sur la base de l'accord donné par les Etats autorisant l'extension – anciens et actuels – (SI, RO, LT, LV, HR, MK, AL, BA, RS), l'OEB a décidé de modifier sa pratique concernant le paiement des taxes d'extension et de réintroduire un délai supplémentaire de deux mois pour le paiement tardif des taxes d'extension. Cette pratique sera suivie conformément aux principes suivants :

1. Les taxes d'extension² continuent de devoir être acquittées dans le délai de base relatif au paiement des taxes de désignation (règle 39, règle 159(1)d) CBE), c'est-à-dire :

– pour les demandes de brevet européen : 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 ;

– pour les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne : dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt (ou de la date de priorité la plus ancienne), ou de six mois à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale, selon la date la plus récente.

2. Si une taxe relative à un Etat autorisant l'extension n'a pas été acquittée dans le délai de base, le demandeur peut acquitter la taxe d'extension et la surtaxe³ de 50 %

a) dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de base ("délai supplémentaire réintroduit") ou

² Cf. Barème des taxes et redevances, rubrique 4.

³ Le code de taxe prévu pour la surtaxe est 400.

b) innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung über einen Rechtsverlust wegen Nichtzahlung einer Benennungsgebühr (gemäß dem seit 13. Dezember 2007 anwendbaren Verfahren; s. Richtlinien für die Prüfung, A-III, 12.2).

3. Die vorstehend unter 2 a) beschriebenen Änderungen sind auf Erstreckungsanträge anwendbar, bei denen die Grundfrist für die Zahlung der Erstreckungsgebühren am 1. Januar 2010 oder später abläuft.

4. Teil A Kapitel III der Richtlinien für die Prüfung wird so bald wie möglich entsprechend angepasst.

(b) within two months of notification of a communication of loss of rights with regard to the omitted payment of a designation fee (procedure applicable as of 13 December 2007; see Guidelines for Examination, Part A, Chapter III, 12.2).

3. The changes indicated under 2(a) above apply to requests for extension where the basic payment period regarding extension fees expires on or after 1 January 2010.

4. The text of the Guidelines for Examination, Part A, Chapter III will be adapted accordingly as soon as possible.

b) dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification de la perte d'un droit eu égard au défaut de paiement d'une taxe de désignation (procédure applicable depuis le 13 décembre 2007 ; cf. Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre III, 12.2).

3. Les changements indiqués au point 2.a) ci-dessus s'appliquent aux requêtes en extension pour lesquelles le délai de base relatif au paiement des taxes d'extension expire à compter du 1^{er} janvier 2010.

4. Le texte des Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre III, sera remanié en conséquence dès que possible.

S. Nutzung von Arbeitsergebnissen

S. Utilisation scheme

S. Système d'utilisation

S.1 STÄNDIGES SYSTEM ZUR NUTZUNG VON ARBEITS- ERGEBNISSEN

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Juli 2010 über die geänderte Regel 141 EPÜ und die neue Regel 70b EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen

ABI. EPA 2010, 410

1. Einführung

Das Pilotprojekt zur Nutzung von Arbeitsergebnissen (UPP) (April 2007 bis August 2008) hat gezeigt, dass Arbeiten, die ein nationales Patentamt im Prioritätsjahr einer Erstanmeldung durchführt, bei der Bearbeitung einer Nachanmeldung im EPA weiter genutzt werden können und eine solche Nutzung von Arbeitsergebnissen für das europäische Patentsystem von Vorteil wäre.

Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, ein dauerhaftes System zur Nutzung von Arbeitsergebnissen auf der Grundlage von Artikel 124 EPÜ einzuführen und die Ausführungsordnung zum EPÜ entsprechend zu ändern (s. CA/D 18/09 vom 28. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 585). Die geänderte Regel 141 EPÜ und die neue Regel 70b EPÜ treten am 1. Januar 2011 in Kraft und gelten für europäische Patentanmeldungen (einschließlich Teilanmeldungen) und für internationale Anmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden.

Ein Grundprinzip des Systems ist, dass die Nutzung der Arbeit der nationalen Ämter und insbesondere der nationalen Rechercheergebnisse stets im Ermessen des EPA-Prüfers liegt. Die Nutzung von Arbeitsergebnissen kann und wird nicht bedeuten, dass die Rechercheergebnisse der nationalen Ämter automatisch wiederverwendet werden.

S.1 PERMANENT SCHEME

Notice from the European Patent Office dated 28 July 2010 concerning amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC – utilisation scheme

OJ EPO 2010, 410

1. Introduction

The Utilisation Pilot Project (UPP) run between April 2007 and August 2008 has shown that work carried out during the priority year on a first filing at a national patent office (NPO) can be further utilised by the EPO when prosecuting the subsequent European patent application and that such utilisation would be beneficial to the European patent system.

The Administrative Council therefore decided to introduce a permanent utilisation scheme on the basis of Article 124 EPC and to amend the EPC Implementing Regulations to this effect (see CA/D 18/09 of 28 October 2009, OJ EPO 2009, 585). Amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC will enter into force on 1 January 2011 and will apply to European patent applications (including divisional applications) and international applications filed on or after that date.

A key principle of the utilisation scheme is that the use of the work of the NPO and in particular of the national search results is always at the discretion of the EPO examiner. Utilisation cannot and does not imply automatic reuse of NPO search results.

S.1 SYSTEME PERMANENT

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d'utilisation

JO OEB 2010, 410

1. Introduction

Le projet pilote relatif à l'utilisation (PPU), mis en œuvre entre avril 2007 et août 2008, a montré que le travail effectué sur un premier dépôt par un office national de brevets durant l'année de priorité peut être réutilisé par l'OEB lors du traitement de la demande de brevet européen ultérieure, et qu'une telle utilisation constituerait un avantage pour le système européen des brevets.

Le Conseil d'administration a donc décidé d'introduire un système d'utilisation à titre permanent sur la base de l'article 124 CBE et de modifier le règlement d'exécution de la CBE à cette fin (cf. document CA/D 18/09 du 28 octobre 2009, JO OEB 2009, 585). La règle 141 CBE modifiée et la nouvelle règle 70ter CBE entreront en vigueur le 1^{er} janvier 2011 et s'appliqueront aux demandes de brevet européen (y compris aux demandes divisionnaires) et aux demandes internationales déposées à compter de cette date.

Selon un des principes-clés de ce système, l'utilisation du travail des offices nationaux de brevets, et en particulier des résultats de la recherche nationale, est toujours laissée à la discrétion de l'examineur de l'OEB. Le système d'utilisation ne peut ni ne doit impliquer la réutilisation automatique des résultats de la recherche des offices nationaux de brevets.

2. Änderung der Regel 141 EPÜ (Auskünfte über den Stand der Technik)

2.1 Geänderte Regel 141 Absatz 1

Nach der geänderten Regel 141 (1) EPÜ hat ein Anmelder, der im Sinne des Artikels 87 EPÜ die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nimmt, eine Kopie der Ergebnisse der von der Behörde oder in deren Namen durchgeführten Recherche einzureichen, bei der die frühere(n) Anmeldung(en) eingereicht worden ist/sind (= Erstanmeldeamt), und zwar

- zusammen mit der europäischen Patentanmeldung oder
- im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase.

Regel 141 (1) EPÜ gilt für alle europäischen Patentanmeldungen, für die eine Priorität in Anspruch genommen wird. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, hat der Anmelder für alle betreffenden früheren Anmeldungen Kopien der Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts einzureichen.

Die Verpflichtung des Anmelders nach der geänderten Regel 141 (1) EPÜ erstreckt sich auf Recherchenergebnisse aller Art, unabhängig davon, in welcher Form oder in welchem Format sie vom Erstanmeldeamt erstellt werden (z. B. Recherchenbericht, Auflistung des angeführten Stands der Technik, relevanter Teil des Prüfungsberichts). Die eingereichte Kopie der Recherchenergebnisse muss eine Kopie des vom Erstanmeldeamt vorgelegten offiziellen Dokuments sein. Eine vom Anmelder selbst erstellte Liste des angeführten Stands der Technik ist für die Zwecke der Regel 141 (1) EPÜ nicht ausreichend.

Sind die Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts in einer Sprache abgefasst, die keine Amtssprache des EPA ist, muss keine Übersetzung eingereicht werden.

2. Amendment of Rule 141 EPC (information on prior art)

2.1 Amended Rule 141, paragraph 1

Under amended Rule 141(1) EPC, an applicant claiming priority of a previous application within the meaning of Article 87 EPC has to file a copy of the results of any search carried out by or on behalf of the authority with which the previous application(s) was/were filed (= office of first filing (OFF))

- together with the European patent application or,
- in the case of a Euro-PCT application, on entry into the European phase.

Rule 141(1) EPC applies to all European patent applications claiming priority. Where multiple priorities are claimed, the applicant has to file copies of the OFF search results drawn up in respect of all previous applications concerned.

The applicant's obligation under amended Rule 141(1) EPC covers search results in whatever form or format they are drawn up by the OFF (e.g. search report, listing of cited prior art, relevant part of the examination report). The copy of the search results submitted must be a copy of the official document issued by the OFF. A listing of the cited prior art drawn up by the applicant himself is not sufficient for the purpose of Rule 141(1) EPC.

A translation of the search results is not required where those results are drawn up by the OFF in a language that is not an official language of the EPO.

2. Modification de la règle 141 CBE (informations sur l'état de la technique)

2.1 Règle 141 modifiée, paragraphe 1

Conformément à la règle 141(1) CBE modifiée, un demandeur qui revendique la priorité d'une demande antérieure au sens de l'article 87 CBE doit produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par ou pour le compte de l'administration auprès de laquelle la ou les demandes antérieures ont été déposées (= office de premier dépôt),

- conjointement à la demande de brevet européen, ou,
- s'il s'agit d'une demande euro-PCT, au moment de l'entrée dans la phase européenne.

La règle 141(1) CBE s'applique à toutes les demandes de brevet européen revendiquant une priorité. Si des priorités multiples sont revendiquées, le demandeur doit produire des copies des résultats de la recherche de l'office de premier dépôt établis pour toutes les demandes antérieures concernées.

L'obligation du demandeur au titre de la règle 141(1) CBE modifiée couvre les résultats de la recherche sous quelque forme ou dans quelque format qu'ils aient été établis par l'office de premier dépôt (par exemple rapport de recherche, liste de l'état de la technique cité, partie pertinente du rapport d'examen). La copie des résultats de la recherche produite doit être une copie du document officiel délivré par l'office de premier dépôt. La fourniture par le demandeur d'une liste de l'état de la technique cité qu'il a lui-même établie n'est pas suffisante aux fins de la règle 141(1) CBE.

Il n'est pas nécessaire de produire une traduction des résultats de la recherche lorsque l'office de premier dépôt a rédigé ces résultats dans une langue autre que les langues officielles de l'OEB.

Eine Einreichung von Kopien der in den Recherchenergebnissen des Erstanmeldeamts aufgeführten Schriftstücke ist nach Regel 141 (1) EPÜ nicht erforderlich.

Liegen die Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei Eintritt in die europäische Phase nicht vor, muss der Anmelder die Recherchenergebnisse unverzüglich nach Erhalt beim EPA einreichen. Je früher die Ergebnisse der nationalen Recherche dem EPA zugänglich sind, umso besser ist dies für die Effizienz. Idealerweise liegen sie dem EPA-Prüfer bei der Erstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts bereits vor.

Die Verpflichtung nach Regel 141 (1) EPÜ besteht, solange die europäische Patentanmeldung vor dem EPA anhängig ist.

Bei Euro-Direkt-Anmeldungen und internationalen Anmeldungen, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt (Euro-PCT-Anmeldungen) tätig ist, ist das Erstanmeldeamt, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde, normalerweise ein nationales oder regionales Amt. Deshalb müssen hier in der Regel Recherchenergebnisse eingereicht werden, die ein nationales Amt zu einer nationalen Patentanmeldung oder einer sonstigen prioritätsbegründenden Anmeldung für ein gewerbliches Schutzrecht (Gebrauchsmuster, Gebrauchszertifikat; s. Art. 87 EPÜ) erstellt hat. Möglich ist auch, dass die Priorität einer internationalen Anmeldung nach dem PCT beansprucht wird. In diesem Fall müssen die Recherchenergebnisse der zuständigen Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden.

Bei europäischen Teilanmeldungen muss die Kopie der Recherchenergebnisse nicht erneut eingereicht werden, wenn sie bereits in Bezug auf die Stammanmeldung eingereicht worden ist. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur neuen Regel 70b EPÜ unten.

Copies of the documents cited in the OFF search results do not have to be filed under Rule 141(1) EPC.

Where the OFF search results are not available when filing the European patent application or, in the case of a Euro-PCT application, when entering the European phase, the applicant has to file the search results with the EPO without delay after they are made available to him. The earlier the national search results are available to the EPO, the better in terms of efficiency. Ideally they will be available to the EPO examiner when he is drafting the extended European search report.

The obligation under Rule 141(1) EPC exists as long as the European patent application is pending before the EPO.

For Euro-direct and international applications for which the EPO is a designated or elected Office (Euro-PCT applications), the OFF with which the previous application was filed will normally be a national or a regional office. Hence, as a rule, the search results to be filed are those drawn up by an NPO in respect of a national patent application or of any other application for industrial property rights that gives rise to a right of priority (utility model, utility certificate, see Article 87 EPC). It may also occur that the priority of an international application under the PCT is claimed. In that case, the search results to be filed are those delivered by the competent International Searching Authority.

For European divisional applications, the copy of the search results does not have to be filed again if it has already been filed with respect to the parent application. Please see also the explanations below regarding new Rule 70b EPC.

La règle 141(1) CBE n'impose pas de produire des copies des documents cités dans les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt.

Lorsque les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt ne sont pas disponibles au moment du dépôt de la demande de brevet européen ou, s'il s'agit d'une demande euro-PCT, au moment de l'entrée dans la phase européenne, le demandeur doit les déposer sans délai à l'OEB dès qu'ils sont en sa possession. Plus les résultats de la recherche nationale sont mis rapidement à la disposition de l'OEB, plus la procédure sera efficace. Dans l'idéal, ils seront accessibles à l'examineur de l'OEB lors de la rédaction du rapport de recherche européenne élargi.

L'obligation prévue par la règle 141(1) CBE s'applique aussi longtemps que la demande de brevet européen est en instance devant l'OEB.

Dans le cas des demandes européennes directes et des demandes internationales pour lesquelles l'OEB est office désigné ou élu (demandes euro-PCT), l'office de premier dépôt auprès duquel la demande antérieure a été déposée sera en principe un office national ou régional. En règle générale, les résultats de la recherche à produire sont donc ceux qui ont été établis par un office national de brevets pour une demande de brevet national ou pour toute autre demande de titre de propriété industrielle donnant naissance à un droit de priorité (modèle d'utilité ou certificat d'utilité, cf. article 87 CBE). Il peut également arriver qu'un demandeur revendique la priorité d'une demande internationale au titre du PCT, auquel cas les résultats de la recherche qu'il doit produire sont ceux qui lui ont été fournis par l'administration compétente chargée de la recherche internationale.

En ce qui concerne les demandes divisionnaires européennes, il n'est pas nécessaire de fournir une nouvelle copie des résultats de la recherche s'ils ont déjà été produits pour la demande initiale. Veuillez également vous reporter aux explications ci-dessous concernant la nouvelle règle 70ter CBE.

2.2 Geänderte Regel 141 Absatz 2

Nach der geänderten Regel 141 (2) EPÜ gilt eine Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ als ordnungsgemäß eingereicht, wenn sie dem Europäischen Patentamt zugänglich ist und unter den vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegten Bedingungen in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen ist.

Gemäß dieser Vorschrift kann der Präsident des EPA bestimmen, in welchen Fällen die Recherchenergebnisse des Erstanmeldeamts als dem EPA zugänglich gelten und automatisch in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen werden. In solchen Fällen ist der Anmelder von der Verpflichtung befreit, eine Kopie der Recherchenergebnisse einzureichen.

Derzeit ist vorgesehen, die Anmelder in den Fällen von der Verpflichtung zu befreien, eine Kopie der in Regel 141 (1) EPÜ genannten Recherchenergebnisse einzureichen, in denen das EPA bereits einen früheren Recherchenbericht zu einer Anmeldung erstellt hat, deren Priorität in Anspruch genommen wird.

Außerdem beabsichtigt das EPA, zusammen mit interessierten nationalen Ämtern die für den Zugang zu den vom Erstanmeldeamt erstellten Recherchenergebnissen erforderliche elektronische Umgebung zu schaffen. Anmelder, die die Priorität einer bei einem Erstanmeldeamt eingereichten Anmeldung beanspruchen, das an ein solches elektronisches System angeschlossen ist, sind von der Verpflichtung befreit, eine Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ einzureichen. In diesem Zusammenhang wird derzeit auch geprüft, inwieweit bereits vorhandene Dokumentenaustauschsysteme genutzt werden können.

Das EPA wird baldmöglichst vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen einen Beschluss des Präsidenten des EPA nach Regel 141 (2) EPÜ veröffentlichen.¹

¹ Der Beschluss wird in der Ausgabe ABI. EPA 11/2010 veröffentlicht.

2.2 Amended Rule 141, paragraph 2

Amended Rule 141(2) EPC provides that a copy of the search results under Rule 141(1) EPC shall be deemed to be duly filed if it is available to the European Patent Office and to be included in the file of the European patent application under the conditions determined by the President of the European Patent Office.

This provision allows the President of the EPO to determine the cases in which the OFF search results are considered available to the EPO and are automatically included in the file of the European patent application. In these cases applicants are exempted from the obligation to file a copy of the search results.

For the time being, it is intended to exempt applicants from the obligation to file a copy of the search results referred to in Rule 141(1) EPC in cases where an earlier search report has been drawn up by the EPO in respect of an application whose priority is claimed.

Furthermore, the EPO together with interested NPOs intends to set up the necessary electronic environment for accessing OFF search results. Applicants claiming the priority of an application filed with an OFF for which such an electronic system is in place will be exempted from the obligation to file a copy of the search results under Rule 141(1) EPC. In this context, it is currently also being explored to what extent existing document exchange systems can be used.

The EPO will publish a decision of the President of the EPO under Rule 141(2) EPC as soon as possible before the entry into force of the new provisions.¹

¹ The decision will be published in OJ EPO 11/2010.

2.2 Règle 141 modifiée, paragraphe 2

La règle 141(2) CBE modifiée dispose qu'une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE est réputée dûment produite si elle est à la disposition de l'Office européen des brevets et si elle doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets.

Cette disposition permet au Président de l'OEB de déterminer les cas dans lesquels les résultats de la recherche de l'office de premier dépôt sont considérés être à la disposition de l'OEB et sont automatiquement versés au dossier de la demande de brevet européen. Dans ces cas, les demandeurs sont dispensés de l'obligation de produire une copie des résultats de la recherche.

Pour l'instant, il est prévu de dispenser les demandeurs de l'obligation prévue à la règle 141(1) CBE de produire une copie des résultats de la recherche dans les cas où l'OEB a établi un rapport de recherche antérieure pour une demande dont la priorité est revendiquée.

Par ailleurs, l'OEB a l'intention de mettre en place, en collaboration avec les offices nationaux de brevets intéressés, l'environnement électronique nécessaire pour accéder aux résultats de la recherche de l'office de premier dépôt. Les demandeurs qui revendiquent la priorité d'une demande déposée auprès d'un office de premier dépôt relié à un tel système électronique seront dispensés de l'obligation prévue à la règle 141(1) CBE de produire une copie des résultats de la recherche. Des études sont en outre actuellement menées dans cette optique afin de déterminer dans quelle mesure il serait possible d'utiliser les systèmes d'échange de documents existants.

L'OEB publiera une décision de son Président au titre de la règle 141(2) CBE le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.¹

¹ La décision sera publiée dans le JO OEB 11/2010.

2.3 Geänderte Regel 141 Absatz 3

Gemäß der neuen Regel 141 (3) EPÜ kann das Europäische Patentamt unbeschadet der Absätze 1 und 2 den Anmelder auffordern, innerhalb einer Frist von zwei Monaten Auskünfte zu erteilen über den Stand der Technik im Sinne des Artikels 124 (1) EPÜ.

Regel 141 (3) EPÜ gestattet es dem EPA, Auskünfte zum Stand der Technik anzufordern, der nationalen oder regionalen Patentverfahren zugrunde lag und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist. Darunter fallen insbesondere Recherchenergebnisse zu Anmeldungen, deren Priorität in der europäischen Patentanmeldung nicht beansprucht wird. Außerdem ermöglicht dieser Absatz dem EPA, unter anderem die in Regel 141 (1) EPÜ genannte Kopie in Fällen anzufordern, in denen das Recherchenergebnis dem Anmelder zum Zeitpunkt der Anforderung nach der neuen Regel 70b EPÜ nicht vorlag (s. die Erläuterungen zu R. 70b EPÜ unten). Die nicht verlängerbare Frist von zwei Monaten wurde an die Frist in der neuen Regel 70b EPÜ angepasst.

Die Aufforderung nach Regel 141 (3) EPÜ ergeht nur in der Prüfungsphase und nur in Einzelfällen.

3. Neue Regel 70b EPÜ**3.1 Anforderung einer Kopie der Recherchenergebnisse**

Die neue Regel 70b (1) EPÜ ergänzt die geänderte Regel 141 EPÜ: Stellt das EPA zum Zeitpunkt, an dem die Prüfungsabteilung zuständig wird, fest, dass eine gemäß Regel 141 (1) EPÜ erforderliche Kopie der relevanten Recherchenergebnisse vom Anmelder nicht eingereicht worden ist und nicht nach Regel 141 (2) EPÜ als ordnungsgemäß eingereicht gilt, so fordert es den Anmelder auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten

– eine Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ einzureichen

2.3 Amended Rule 141, paragraph 3

New Rule 141(3) EPC provides that, without prejudice to paragraphs 1 and 2, the European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period of two months, information on prior art within the meaning of Article 124(1) EPC.

Rule 141(3) EPC allows the EPO to request any information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates. This in particular encompasses search results with respect to filings whose priority is not being claimed in the European patent application. It also enables the EPO to request *inter alia* the copy referred to in Rule 141(1) EPC in situations where the search result is not available to the applicant when requested under new Rule 70b EPC (see below for the explanations on Rule 70b EPC). The non-extendable period of two months is aligned to that of new Rule 70b EPC.

Any invitation under Rule 141(3) EPC will be issued only during the examining phase and only in individual cases.

3. New Rule 70b EPC**3.1 Request for a copy of search results**

New Rule 70b(1) EPC complements amended Rule 141 EPC: where the EPO notes, at the time the examining division assumes responsibility, that a copy of the relevant search results as required under Rule 141(1) EPC has not been filed by the applicant and is not deemed to be duly filed under Rule 141(2) EPC, the EPO invites the applicant to file, within a non-extendable period of two months,

– a copy of the search results required under Rule 141(1) EPC

2.3 Règle 141 modifiée, paragraphe 3

La nouvelle règle 141(3) CBE dispose que, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, l'Office européen des brevets peut inviter le demandeur à lui communiquer, dans un délai de deux mois, des informations sur l'état de la technique au sens de l'article 124(1) CBE.

Conformément à la règle 141(3) CBE, l'OEB peut demander toute information 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. Cette disposition englobe en particulier les résultats de la recherche relatifs aux dépôts dont la priorité n'est pas revendiquée dans la demande de brevet européen. Elle permet également à l'OEB de demander, entre autres, la copie visée à la règle 141(1) CBE dans les cas où le résultat de la recherche n'est pas encore à la disposition du demandeur lorsqu'il a été demandé en vertu de la nouvelle règle 70ter CBE (cf. explications ci-dessous au sujet de cette règle). Le délai non prorogeable de deux mois est aligné sur celui de la nouvelle règle 70ter CBE.

Toute invitation au titre de la règle 141(3) CBE sera émise uniquement durant la phase d'examen et seulement dans des cas particuliers.

3. Nouvelle règle 70ter CBE**3.1 Demande de copie des résultats de la recherche**

La nouvelle règle 70ter(1) CBE complète la règle 141 CBE modifiée : si l'OEB constate, au moment où la division d'examen devient compétente pour examiner la demande, que la copie des résultats pertinents de la recherche prévue à la règle 141(1) CBE n'a pas été produite par le demandeur et n'est pas réputée dûment produite en vertu de la règle 141(2) CBE, il invite le demandeur à produire dans un délai non prorogeable de deux mois

– une copie des résultats de la recherche requis en vertu de la règle 141(1) CBE

oder

– eine Erklärung abzugeben, dass diese Recherchenergebnisse nicht vorliegen (z. B. in Fällen, in denen die Recherchenergebnisse dem Anmelder noch nicht vorliegen oder das Erstanmeldeamt keine Recherche zu der früheren Anmeldung durchführt, deren Priorität beansprucht wird).

Unterlässt es der Anmelder, auf die Aufforderung nach Regel 70b (1) EPÜ rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (R. 70b (2) EPÜ). Gilt die europäische Patentanmeldung nach der neuen Regel 70b (2) EPÜ als zurückgenommen, weil die nicht verlängerbare Frist von zwei Monaten versäumt wurde, kann Weiterbehandlung beantragt werden.

3.2 Teilanmeldungen

Genießt eine Teilanmeldung ein Prioritätsrecht, erlässt das EPA gegebenenfalls (d. h. wenn für die Teilanmeldung keine Kopie der relevanten Recherchenergebnisse eingereicht wurde) automatisch eine Aufforderung nach Regel 70b (1) EPÜ. Wurden jedoch alle relevanten Recherchenergebnisse bereits in Bezug auf die Stammanmeldung eingereicht, so muss der Anmelder auf die in Bezug auf die Teilanmeldung ergangene Mitteilung nach Regel 70b EPÜ nicht reagieren. Auf diesen Punkt wird der Anmelder in der Aufforderung nach Regel 70b EPÜ ausdrücklich hingewiesen.

Hat der Anmelder hingegen in Bezug auf die Stammanmeldung in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 70b (1) EPÜ eine Erklärung abgegeben, dass die Recherchenergebnisse nicht vorliegen, so muss er in Bezug auf die Teilanmeldung eine Kopie der relevanten Recherchenergebnisse oder eine neue Erklärung einreichen, dass ihm die Ergebnisse nicht vorliegen.

or

– a statement of non-availability of these search results (e.g. where the search results are not yet available to the applicant or where the OFF does not carry out a search with respect to the previous application claimed as priority).

Where the applicant fails to reply in due time to the invitation under Rule 70b(1) EPC, the European patent application will be deemed to be withdrawn (Rule 70b(2) EPC). If the European patent application is deemed to be withdrawn under new Rule 70b(2) EPC because of the failure to observe the non-extendable two-month period, further processing can be requested.

3.2 Divisional applications

Where a divisional application enjoys a right of priority, the EPO will, where applicable (i.e. where no copy of the relevant search results has been filed for the divisional application), automatically issue an invitation under Rule 70b(1) EPC. Please note, however, that where all relevant search results have already been filed with respect to the parent application, the applicant need not reply to the Rule 70b EPC communication received with respect to the divisional application. The invitation under Rule 70b EPC will expressly draw applicants' attention to this point.

This implies that where, with respect to the parent application, an applicant has filed a statement of non-availability as a reply to the Rule 70b(1) EPC invitation, the copy of the relevant search results or a new statement of non-availability of these search results must be filed with respect to the divisional application.

ou

– une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles (par exemple dans les cas où les résultats de la recherche ne sont pas encore à la disposition du demandeur ou que l'office de premier dépôt n'effectue pas de recherche portant sur la demande antérieure revendiquée comme priorité).

Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation émise conformément à la règle 70ter(1) CBE, la demande de brevet européen sera réputée retirée (règle 70ter(2) CBE). Si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de la nouvelle règle 70ter(2) CBE en raison de l'inobservation du délai non prorogeable de deux mois, la poursuite de la procédure peut être requise.

3.2 Demandes divisionnaires

Lorsqu'une demande divisionnaire bénéficie d'un droit de priorité, l'OEB enverra automatiquement, le cas échéant (par exemple si aucune copie des résultats pertinents de la recherche n'a été produite pour la demande divisionnaire), une invitation au titre de la règle 70ter(1) CBE. Il est à noter cependant que, si tous les résultats pertinents de la recherche ont déjà été produits pour la demande initiale, le demandeur n'a pas besoin de répondre à la notification émise conformément à la règle 70ter CBE relative à la demande divisionnaire. L'invitation au titre de la règle 70ter CBE attirera expressément l'attention des demandeurs sur ce point.

Cela implique que lorsque le demandeur, pour la demande initiale, a produit une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles en réponse à une invitation émise conformément à la règle 70ter(1) CBE, la copie des résultats pertinents de la recherche ou une nouvelle déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles doivent être produites pour la demande divisionnaire.

**Beschluss des Präsidenten
des Europäischen Patentamts
vom 5. Oktober 2010 über die
Einreichung von Kopien der
Recherchenergebnisse nach
Regel 141 (1) EPÜ – Nutzung
von Arbeitsergebnissen¹**

ABI. EPA 11/2010

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Regeln 141 (1) und (2) sowie 70b (1) und (2) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), beschließt:

**Artikel 1
Aufnahme einer Kopie der
Recherchenergebnisse in die Akte
einer europäischen Patentanmeldung**

Das Europäische Patentamt nimmt die in Regel 141 (1) EPÜ genannte Kopie der Recherchenergebnisse in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, wenn es zu einer Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, einen der folgenden Recherchenberichte erstellt hat:

- einen europäischen Recherchenbericht (Art. 92 EPÜ),
- einen internationalen Recherchenbericht (Art. 15 (1) PCT),
- einen Bericht über die Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) PCT) oder
- einen Bericht über eine Recherche, die für ein nationales Amt zu einer nationalen Anmeldung durchgeführt wurde (Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Türkei, Zypern).

In diesen Fällen ist der Anmelder von der Verpflichtung befreit, eine Kopie der Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) EPÜ einzureichen.

¹ Siehe die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Juli 2010 über die geänderte Regel 141 EPÜ und die neue Regel 70b EPÜ – Nutzung von Arbeitsergebnissen, ABI. EPA 2010, 410.

**Decision of the President of the
European Patent Office dated
5 October 2010 on the filing of
copies of search results under
Rule 141(1) EPC – utilisation
scheme¹**

OJ EPO 11/2010

The President of the European Patent Office, having regard to Rules 141(1), (2) and Rule 70b(1), (2) of the European Patent Convention (EPC), has decided as follows:

**Article 1
Inclusion of a copy of the search
results in the file of a European
patent application**

The European Patent Office shall include in the file of a European patent application a copy of the search results referred to in Rule 141(1) EPC where a search report of the following type was drawn up by the European Patent Office on an application whose priority is claimed:

- European search report (Art. 92 EPC)
- international search report (Art. 15(1) PCT)
- international-type search (Art. 15(5) PCT)
- search report made on behalf of a national office on a national application (Belgium, Cyprus, France, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Turkey).

In these cases, the applicant shall be exempted from filing a copy of the search results under Rule 141(1) EPC.

¹ See Notice from the European Patent Office dated 28 July 2010 concerning amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC – utilisation scheme, OJ EPO 2010, 410.

**Décision du Président de l'Office
européen des brevets, en date
du 5 octobre 2010, relative à la
production de copies des résultats
de la recherche, conformément à
la règle 141(1) CBE – système
d'utilisation¹**

JO OEB 11/2010

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 141(1) et (2) ainsi que la règle 70ter(1) et (2) de la Convention sur le brevet européen (CBE), décide :

**Article premier
Cas dans lesquels une copie des
résultats de la recherche est versée
au dossier d'une demande de brevet
européen**

L'Office européen des brevets verse au dossier d'une demande de brevet européen une copie des résultats de la recherche, telle que visée à la règle 141(1) CBE, lorsqu'il a établi l'un quelconque des rapports de recherche suivants pour une demande dont la priorité est revendiquée :

- rapport de recherche européenne (article 92 CBE)
- rapport de recherche internationale (article 15.1) PCT)
- rapport relatif à une recherche de type international (article 15.5) PCT)
- rapport de recherche établi pour le compte d'un office national au sujet d'une demande nationale (Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Turquie).

Dans ces cas, le demandeur est dispensé de l'obligation prévue à la règle 141(1) CBE de produire une copie des résultats de la recherche.

¹ Cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 juillet 2010, relatif à la règle 141 CBE modifiée et à la nouvelle règle 70ter CBE – système d'utilisation, JO OEB 2010, 410

**Artikel 2
Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2011 in Kraft und gilt für europäische Patentanmeldungen und internationale Anmeldungen, die ab diesem Datum eingereicht werden.

Geschehen zu München am
5. Oktober 2010

Benoît BATTISTELLI
Präsident

**Article 2
Entry into force**

This decision shall enter into force on 1 January 2011 and shall apply to European patent applications and international applications filed on or after that date.

Done at Munich, 5. October 2010

Benoît BATTISTELLI
President

**Article 2
Entrée en vigueur**

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 2011 ; elle est applicable aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales déposées à compter de cette date.

Fait à Munich, le 5 octobre 2010

Benoît BATTISTELLI
Président

S.2 PILOTPROGRAMME

Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten

ABI. EPA 2010, 46; ABI. EPA 2010, 518

I. Hintergrund

Das Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" (PPH) zwischen dem Europäischen Patentamt (EPA) und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) hat am 29. September 2008 begonnen und wurde mit Wirkung vom 30. September 2009 um zwölf Monate verlängert.

Das Europäische Patentamt und das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten haben nun beschlossen, den Versuchszeitraum für das Programm "Patent Prosecution Highway" mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 nochmals bis zum 28. Januar 2012 zu verlängern.

Mit dem "Patent Prosecution Highway" werden die in beiden Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die beiden Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amtes nutzen. Dadurch dürfte sich die Qualität der Patente verbessern und der Arbeitsanfall im Prüfungsbereich verringern.

Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2010, 46 - 56 abgedruckte Version.

II. Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway"

Im Rahmen des PPH-Pilotprogramms können Anmelder, deren Patentansprüche vom Amt der Erstanmeldung für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass die beim Amt der Nachanmeldung eingereichte korrespondierende Anmeldung bei der Prüfung vorgezogen wird; das Nachanmeldeamt kann seinerseits von den Arbeitsergebnissen des Erstanmeldeamts profitieren.

S.2 PILOT PROGRAMMES

Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office

OJ EPO 2010, 46; OJ EPO 2010, 518

I. Background

The Patent Prosecution Highway pilot programme (PPH) between the European Patent Office (EPO) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO) was launched on 29 September 2008 and extended for an additional twelve months from 30 September 2009.

The European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office agreed to extend the trial period for the Patent Prosecution Highway Programme until 28 January 2012, effective as of 1 October 2010.

The Patent Prosecution Highway will leverage fast-track patent examination procedures already available at both offices to allow applicants to obtain corresponding patents faster and more efficiently. It will also permit each office to exploit the work previously done by the other office. In turn the initiative is expected to improve patent quality and reduce the examination workload.

The present notice replaces that published in the OJ EPO 2010, 46 - 56.

II. Patent Prosecution Highway pilot programme

The PPH was established to enable an applicant whose claims are determined to be patentable/allowable in the office of first filing (OFF) to have the corresponding application filed in the office of second filing (OSF) advanced out of turn for examination while at the same time allowing the OSF to exploit the work results of the OFF.

S.2 PROGRAMMES PILOTE

Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis

JO OEB 2010, 46 ; JO OEB 2010, 518

I. Rappel

Le programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) entre l'Office européen des brevets (OEB) et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) a été lancé le 29 septembre 2008, et reconduit pour une année supplémentaire à compter du 30 septembre 2009.

L'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ont convenu de prolonger la période d'essai du programme "Patent Prosecution Highway" du 1^{er} octobre 2010 au 28 janvier 2012.

Le PPH prendra appui sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà en œuvre dans les deux offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il permettra en outre à chacun des offices d'exploiter le travail déjà effectué par l'autre. Cette initiative devrait améliorer également la qualité des brevets et réduire la charge de travail en matière d'examen.

Le présent communiqué remplace celui qui avait été publié au JO OEB 2010, 46 - 56.

II. Programme pilote "Patent Prosecution Highway"

Le PPH a été créé pour permettre aux demandeurs dont les revendications sont jugées brevetables/admissibles par l'office de premier dépôt de faire examiner en priorité la demande correspondante déposée auprès de l'office de second dépôt, tout en permettant à ce dernier d'exploiter les résultats du travail de l'office de premier dépôt.

Wenn das EPA als Erstanmeldeamt tätig war und die EP-Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim USPTO als Nachanmeldeamt beantragen, dass die dort eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt geprüft wird. Wie die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim USPTO beantragt werden kann und welche Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen sind, ist der USPTO-Website unter www.uspto.gov zu entnehmen. Wenn das USPTO als Nachanmeldeamt tätig wird, muss der Anmelder dem USPTO alle für die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm erforderlichen Unterlagen übermitteln oder beantragen, dass das USPTO diese Unterlagen über das *epoline*[®]-System des EPA erhält. Wurde die EP-Anmeldung nicht veröffentlicht, so ist der Anmelder dafür zuständig, dem USPTO die erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.

Wenn das EPA als Nachanmeldeamt tätig wird und die beim USPTO als Erstanmeldeamt eingereichte korrespondierende Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim EPA die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragen. Das ab 29. Januar 2010 geltende Verfahren zur Beantragung der Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA und die Teilnahmevoraussetzungen werden nachstehend unter II.B erläutert. Dieses Verfahren gilt für PPH-Anträge auf der Grundlage von Arbeitsergebnissen, die auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung im Erstanmeldeamt oder einer vor dem Erstanmeldeamt in die nationale/regionale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung zurückgehen. Soweit dem PPH-Pilotprogramm des EPA und des USPTO PCT-Arbeitsergebnisse (d. h. WO/ISA, WO/IPEA und IPER) zugrunde liegen, wird auf das PCT-PPH-Pilotprogramm der trilateralen Ämter verwiesen.

A. Versuchszeitraum für das PPH-Pilotprogramm

Das PPH-Pilotprogramm hat am 29. September 2008 begonnen, lief zunächst ein Jahr und wurde mit Wirkung vom 30. September 2009 um zwölf Monate verlängert. Um die Umsetzbarkeit des PPH-Programms angemessen beurteilen zu können, haben das EPA und das USPTO mit Wirkung vom

Where the EPO is the OFF and the EP application contains claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request accelerated examination at the USPTO for the corresponding application filed with the USPTO as the OSF. The procedures and requirements for filing a request with the USPTO for participation in the PPH pilot programme are available from the USPTO website at www.uspto.gov. Where the USPTO is the OSF, the applicant must provide the USPTO with the necessary documents for requesting participation in the PPH pilot programme, or request that the USPTO obtain these documents via the EPO *epoline*[®] system. In cases where the EP application has not been published, the applicant will be responsible for providing the necessary documents to the USPTO.

Where the EPO is the OSF and the corresponding application filed with the USPTO as the OFF contains claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request participation in the PPH pilot programme at the EPO. Effective 29 January 2010, the procedures and requirements for filing a request with the EPO for participation in the PPH pilot programme are set forth below (II.B) and apply to PPH requests made on the basis of work products established during the processing of a national application before the OFF or a PCT application that has entered the national/regional phase before the OFF. With regard to the EPO-USPTO PPH pilot programme based on PCT work products (i.e. WO/ISA, WO/IPEA and IPER), reference is made to the Trilateral PCT PPH pilot programme.

A. Trial period for the PPH pilot programme

The PPH pilot programme commenced on 29 September 2008, for a period of one year, and with effect from 30 September 2009 was extended for an additional twelve months. With effect from 1 October 2010 and in order to adequately assess the feasibility of the PPH programme the EPO and the

Lorsque le premier dépôt est effectué auprès de l'OEB et que la demande EP contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander à l'USPTO, en tant qu'office de second dépôt, de procéder à un examen accéléré de la demande correspondante déposée auprès de l'USPTO. Les procédures et conditions à remplir pour présenter à l'USPTO une demande de participation au programme pilote PPH sont décrites sur le site Internet de l'USPTO : www.uspto.gov. Lorsque l'USPTO est l'office de second dépôt, le demandeur doit lui fournir les documents nécessaires pour participer au programme pilote PPH, ou demander que l'USPTO se procure ces documents via le système *epoline*[®] de l'OEB. Si la demande EP n'a pas encore été publiée, il incombe au demandeur de fournir les documents nécessaires à l'USPTO.

Lorsque l'OEB est l'office de second dépôt et que la demande correspondante déposée auprès de l'USPTO en tant qu'office de premier dépôt contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander à l'OEB de participer au PPH. Les procédures et conditions à remplir pour déposer à l'OEB une demande de participation au programme pilote à compter du 29 janvier 2010 sont décrites ci-dessous (II.B.). Elles s'appliquent aux demandes de participation au PPH présentées sur la base de travaux établis lors du traitement d'une demande nationale à l'office de premier dépôt, ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale/régionale à l'office de premier dépôt. S'agissant du programme pilote PPH entre l'OEB et l'USPTO concernant les travaux au titre du PCT (WO-ISA, WO-IPEA et IPER), voir le programme pilote PPH-PCT de la coopération tripartite.

A. Période d'essai du programme pilote PPH

Le programme pilote PPH a débuté le 29 septembre 2008 pour une période d'un an, et a été reconduit pour une année supplémentaire à compter du 30 septembre 2009. L'OEB et l'USPTO ont à présent convenu de le prolonger du 1^{er} octobre 2010 au 28 janvier 2012 afin de permettre une évaluation

1. Oktober 2010 beschlossen, das Pilotprogramm bis zum 28. Januar 2012 zu verlängern. Die Ergebnisse werden vom EPA und vom USPTO ausgewertet, die dann entscheiden, ob und wie das Programm nach dem Probelauf implementiert werden soll. Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen können die Ämter das Pilotprogramm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es vor dem 28. Januar 2012 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Beantragung einer Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA

Eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1) Die EP-Anmeldung ist

a) eine europäische Direktanmeldung/ eine nach der Pariser Verbandsvereinbarung eingereichte Anmeldung, die die Priorität einer oder mehrerer Anmeldungen beim USPTO wirksam in Anspruch nimmt,

oder

b) eine PCT-Anmeldung, die vor dem EPA in die regionale Phase eingetreten ist (Euro-PCT),

und wurde ab dem 29. September 2008 eingereicht bzw. ist ab dem 29. Januar 2010 in die regionale Phase eingetreten. Beispiele für europäische Patentanmeldungen, die diese Voraussetzung erfüllen, enthält die Anlage.

Die Teilnahme ist auch möglich im Falle einer europäischen Teilanmeldung zu einer früheren beim Nachanmeldeamt eingereichten Anmeldung, die die Priorität einer oder mehrerer beim USPTO eingereichter Anmeldungen wirksam beansprucht.

2) Die USPTO-Anmeldung(en) muss/ müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der vom USPTO für patentierbar/gewährbar befunden wurde. Der Anmelder muss die patentierbaren/ gewährbaren Ansprüche der USPTO-Anmeldung(en) in Kopie vorlegen.

3) **Alle** Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen

USPTO agreed to extend the pilot until 28 January 2012. The EPO and the USPTO will evaluate the results of the pilot programme to determine whether and how the programme should be fully implemented after the trial period. The offices may also terminate the PPH pilot programme early if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice will be published if the PPH pilot programme is terminated before 28 January 2012.

B. Requirements for requesting participation in the PPH pilot programme in the EPO

In order to be eligible to participate in the PPH pilot programme, the following conditions must be met:

(1) The EP application is

(a) a European direct/Paris Convention application validly claiming the priority of one or more applications filed with the USPTO

or

(b) a PCT application which has entered the regional phase before the EPO (Euro-PCT)

and was filed as of 29 September 2008 or has entered the regional phase respectively as of 29 January 2010. Examples of European applications that fall under this requirement are illustrated in the annex.

Additionally, a divisional EP application of an earlier filed application in the OSF which validly claims the priority of one or more applications filed with the USPTO is considered to be eligible.

(2) The USPTO application(s) has/have at least one claim indicated by the USPTO to be patentable/allowable. The applicant must submit a copy of the patentable/allowable claims from the USPTO application(s).

(3) **All** the claims in the EP application for which a request for participation in the PPH pilot programme is made must sufficiently correspond or be

adäquate de la faisabilité du programme. Les deux offices analyseront les résultats du programme pilote pour déterminer s'il doit être mis en œuvre au terme de la période d'essai, et si oui, comment. Le cas échéant, les offices mettront fin au programme de manière anticipée si la participation au programme pilote est trop importante, ou pour toute autre raison. Un avis sera publié si le programme pilote PPH prend fin avant l'échéance du 28 janvier 2012.

B. Demande de participation au programme pilote PPH à l'OEB : conditions à remplir

La participation au programme pilote PPH est soumise aux conditions suivantes :

1) La demande EP doit être

a) une demande européenne directe ou une demande conforme à la Convention de Paris revendiquant valablement la priorité d'une ou plusieurs demandes déposées à l'USPTO

ou

b) une demande PCT entrée dans la phase régionale devant l'OEB (euro-PCT),

et avoir été déposée à compter du 29 septembre 2008, ou être entrée dans la phase régionale à compter du 29 janvier 2010. Des exemples de demandes européennes remplissant ces conditions figurent en annexe.

En outre, une demande européenne divisionnaire issue d'une demande antérieure déposée à l'office de second dépôt et revendiquant valablement la priorité d'une ou plusieurs demandes déposées auprès de l'USPTO peut également entrer en ligne de compte.

2) La ou les demandes US doivent contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par l'USPTO. Le demandeur doit fournir une copie des revendications brevetables/ admissibles de la ou des demandes US.

3) **Toutes** les revendications de la demande EP pour laquelle une demande de participation au programme pilote PPH est présentée doivent correspondre

in der/den USPTO-Anmeldung(en) in ausreichendem Maße entsprechen oder so geändert werden, dass dies der Fall ist. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche in der/den USPTO-Anmeldung(en). Als nicht ausreichend korrespondierend gilt ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt als die der vom USPTO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Der Anmelder muss außerdem eine Anspruchskorrespondenztabelle in englischer Sprache einreichen. Aus dieser Anspruchskorrespondenztabelle muss hervorgehen, inwiefern jeder einzelne Anspruch der EP-Anmeldung den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen der USPTO-Anmeldung(en) entspricht.

4) Die Prüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PPH-Pilotprogramms bearbeitet werden soll, darf **noch nicht** begonnen haben.

5) Der Anmelder muss einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt (EPA/EPO/OEB 1009 US) ist auf der EPA-Website unter <http://www.epo.org> erhältlich.

6) Darüber hinaus muss der Anmelder alle (die Patentierbarkeit betreffenden) amtlichen Bescheide zu jeder USPTO-Anmeldung, in der die dem Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie einreichen.

7) Der Anmelder muss ferner alle in den Bescheiden des USPTO angeführten Veröffentlichungen mit Ausnahme von Patentunterlagen in Kopie einreichen.

Wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm stattgegeben, so wird der Anmelder entsprechend benachrichtigt, und die Prüfung der EP-Anmeldung wird vorgezogen. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, so wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält **einmal** die Gelegenheit, Mängel

amended to sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the USPTO application(s). Claims will be considered to sufficiently correspond where, accounting for differences due to claim format requirements, the claims are of the same or a similar scope or the claims in the EP application are narrower in scope than the claims in the USPTO application(s). Additionally, a claim in the EP application which introduces a new/different category of claims than those indicated to be allowable/patentable by the USPTO is not considered to sufficiently correspond. The applicant is also required to submit a claims correspondence table in English. The claims correspondence table must indicate how all the claims in the EP application correspond to the patentable/allowable claims in the USPTO application(s).

(4) Examination of the EP application for which participation in the PPH pilot programme is requested has **not** begun.

(5) The applicant must file a request for participation in the PPH pilot programme. A request form (EPA/EPO/OEB 1009 US) is available via the EPO website at <http://www.epo.org>.

(6) The applicant must submit a copy of all the office actions (which are relevant to patentability) for each of the USPTO application(s) containing the patentable/allowable claims that are the basis for the request.

(7) The applicant must submit copies of all the documents other than patent documents cited in the USPTO office action.

Where the request for participation in the PPH pilot programme is granted, the applicant will be notified and the EP application will be advanced out of turn for examination. In those instances where the request for participation in the PPH pilot programme does not meet all the requirements set forth above, the applicant will be notified and the defects in the request will be identified. The

suffisamment aux revendications brevetables/admissibles des demandes US, ou être modifiées de telle sorte que ce soit le cas. Les revendications seront considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux exigences de présentation applicables aux revendications, leur portée est identique ou analogue, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes US. Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que l'USPTO a indiquées comme brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Le demandeur est également tenu de fournir un tableau de concordance des revendications en anglais, qui doit indiquer dans quelle mesure les revendications de la demande EP correspondent aux revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes US.

4) L'examen de la demande EP dont il est demandé le traitement via le programme pilote PPH **ne doit pas** encore avoir commencé.

5) Le demandeur doit présenter une demande de participation au programme pilote PPH. Un formulaire de demande (EPA/EPO/OEB 1009 US) est disponible sur le site Internet de l'OEB (<http://www.epo.org>).

6) Le demandeur doit fournir une copie de toutes les notifications (pertinentes pour la brevetabilité) relatives aux demandes de brevet US contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH.

7) Le demandeur doit fournir des copies de tous les documents non-brevets cités dans les notifications de l'USPTO.

Si la demande de participation au PPH est acceptée, le demandeur en sera informé et la demande EP sera examinée en priorité. Si la demande de participation au programme pilote PPH ne remplit pas toutes les conditions exposées ci-dessus, le demandeur en sera informé par une notification précisant les irrégularités que présente sa requête. Il sera alors donné au demandeur **une**

im Antrag zu berichtigen. Allerdings setzt der Prüfer die Bearbeitung der Anmeldung **nicht** aus, bis der Anmelder einen erneuten Antrag auf Teilnahme gestellt hat. Wird der Antrag nicht berichtigt, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder, und die Anmeldung wird regulär bearbeitet.

Sind einige der unter 2) und 6) genannten Unterlagen

a) mit der EP-Anmeldung bereits eingereicht worden, bevor eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, so muss der Anmelder diese Unterlagen bei Antragstellung nicht erneut übermitteln. In diesem Fall braucht er lediglich auf diese Unterlagen zu verweisen und in seinem Antrag anzugeben, wann er diese mit der EP-Anmeldung eingereicht hat;

b) über PAIR (Patent Application Information Retrieval) abrufbar, so muss der Anmelder keine Kopien einreichen, sondern legt stattdessen eine Liste der abzurufenden Unterlagen vor. Ist/sind die USPTO-Anmeldung(en) unveröffentlicht, so muss der Anmelder die unter 2) und 6) genannten Unterlagen bei Stellung des PPH-Antrags einreichen.

Das EPA kann beglaubigte Abschriften der unter 2) und 6) genannten Unterlagen verlangen.

C. Bearbeitung im Rahmen von PACE

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Pilotprogramms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung nach dem PACE-Programm¹ beschleunigt bearbeitet.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Eugen Stohr, Direktor Internationale Rechtsangelegenheiten, gerichtet werden (international_legal_affairs@epo.org).

¹ Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", ABl. EPA 2010, 352.

applicant will be given **one** opportunity to correct any deficiencies in the request. Action on the application by the examiner will **not** be suspended pending a reply by the applicant to correct the request in a renewed request for participation. If the request is not corrected, the applicant will be notified and the application will await action in its regular turn.

If any of the documents identified in points (2) and (6) above

(a) have already been filed in the EP application prior to the request for participation in the PPH pilot programme, it will not be necessary for the applicant to resubmit these documents with the request for participation. The applicant may simply refer to these documents and indicate in the request for participation in the PPH pilot programme when these documents were previously filed in the EP application.

(b) are available via PAIR (Patent Application Information Retrieval), the applicant does not need to submit a copy thereof, but has to provide a list of the documents to be retrieved. If the USPTO application(s) is (are) unpublished, the applicant must submit the documents identified in points (2) and (6) above upon filing the PPH request.

The EPO may request certified copies of the documents identified in points (2) and (6).

C. Prosecution under PACE

Once the request for participation in the PPH pilot programme has been granted, the EP application will be processed in an accelerated manner under PACE¹.

Any inquiries concerning this notice may be directed to Eugen Stohr, Director, International Legal Affairs at international_legal_affairs@epo.org.

¹ Notice from the EPO dated 4 May 2010 concerning the programme for accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", OJ EPO 2010, 352.

possibilité de remédier à ces irrégularités. Veuillez noter que le traitement de la demande par l'examineur **ne sera pas** suspendu en attendant que le demandeur produise une nouvelle demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, le demandeur en sera informé et la demande de brevet sera traitée selon l'ordre habituel de priorité.

Si certains des documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus

a) ont déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au PPH, le demandeur ne doit pas produire à nouveau ces documents avec sa demande de participation. Il peut se contenter de faire référence à ces documents en indiquant dans sa demande de participation au programme pilote à quelle date ils ont été joints à la demande EP ;

b) sont disponibles dans le système PAIR (Patent Application Information Retrieval), le demandeur ne doit pas en fournir de copie, mais doit fournir une liste des documents à rechercher. Si la ou les demandes US n'ont pas encore été publiées, le demandeur doit fournir les documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus lorsqu'il soumet sa demande de participation au PPH.

L'OEB peut exiger des copies certifiées conformes des documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus.

C. Traitement d'une demande au titre de PACE

Une fois que la demande de participation au programme pilote PPH a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré au titre de PACE¹.

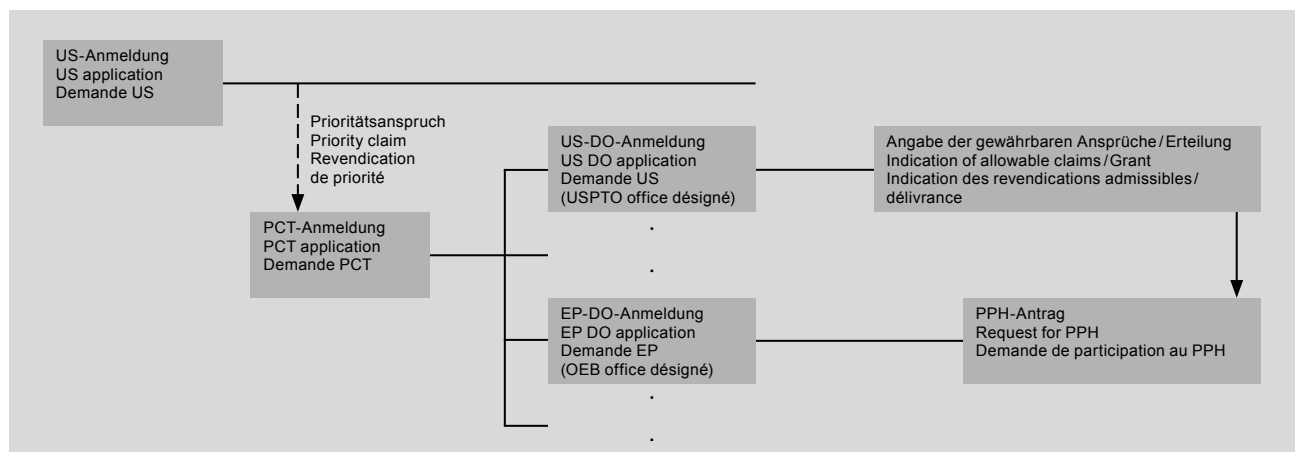
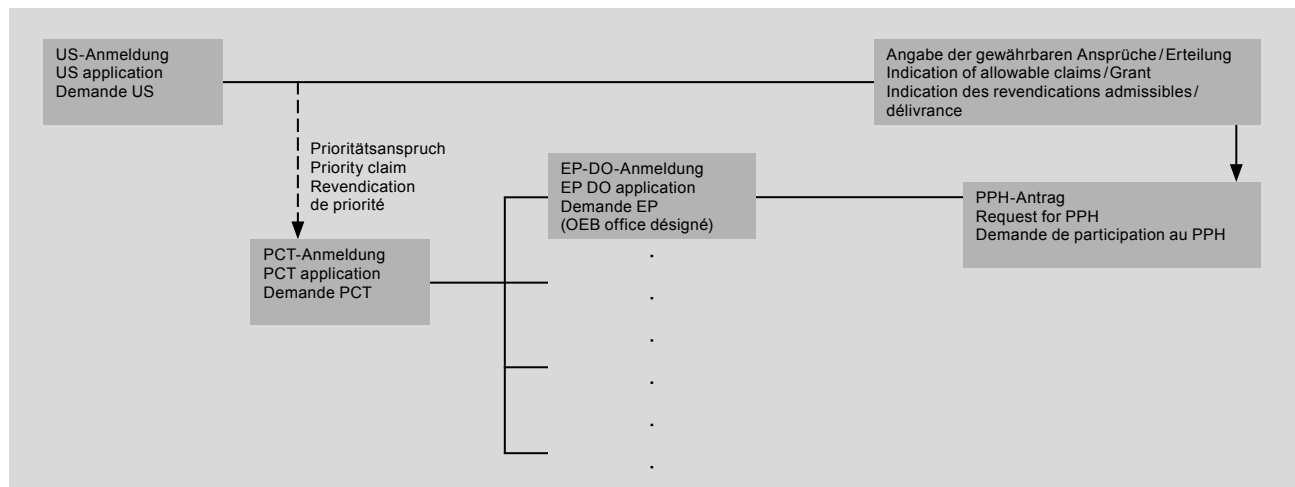
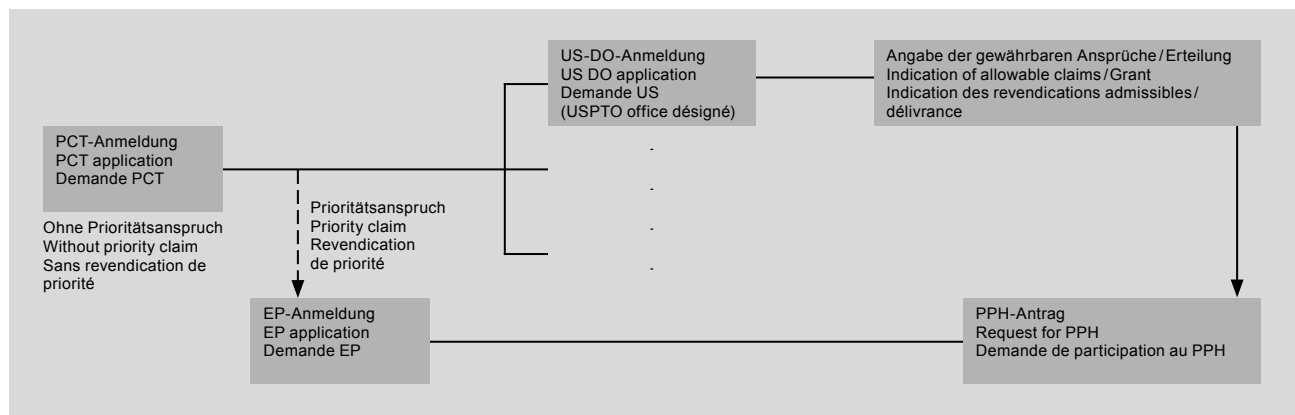
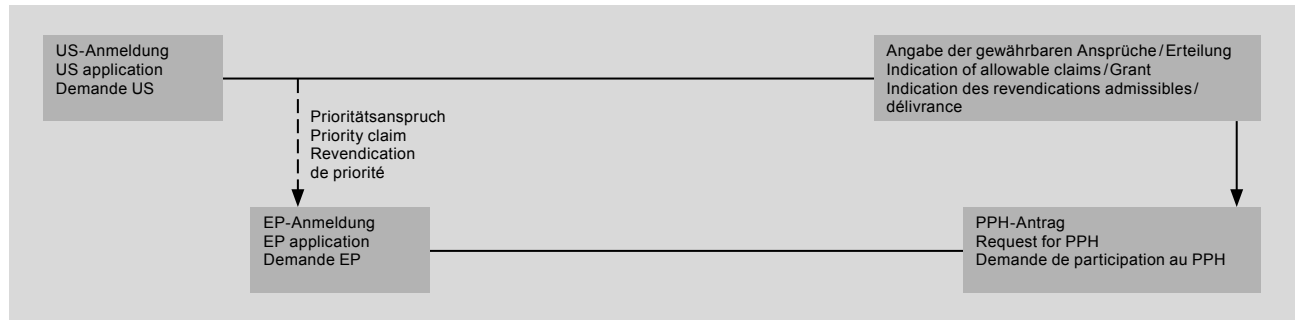
Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à M. Eugen Stohr, Directeur, Affaires juridiques internationales, à l'adresse international_legal_affairs@epo.org.

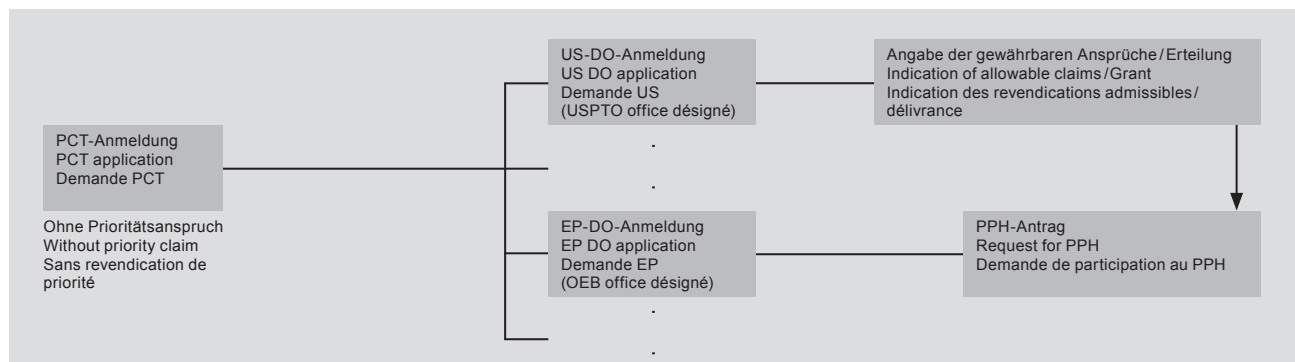
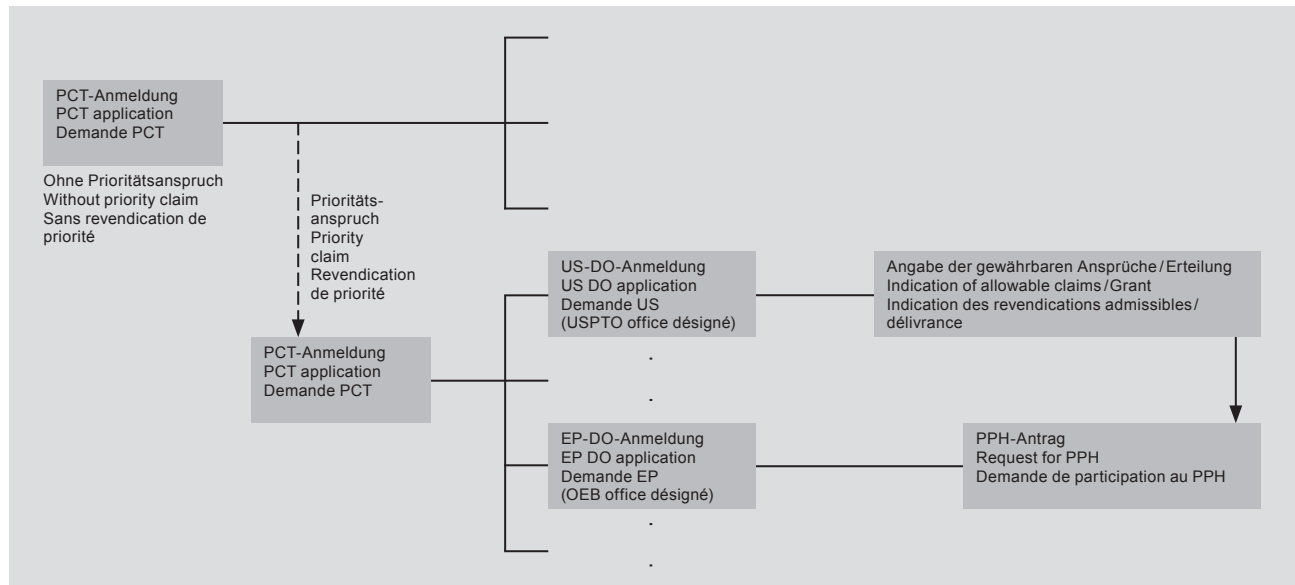
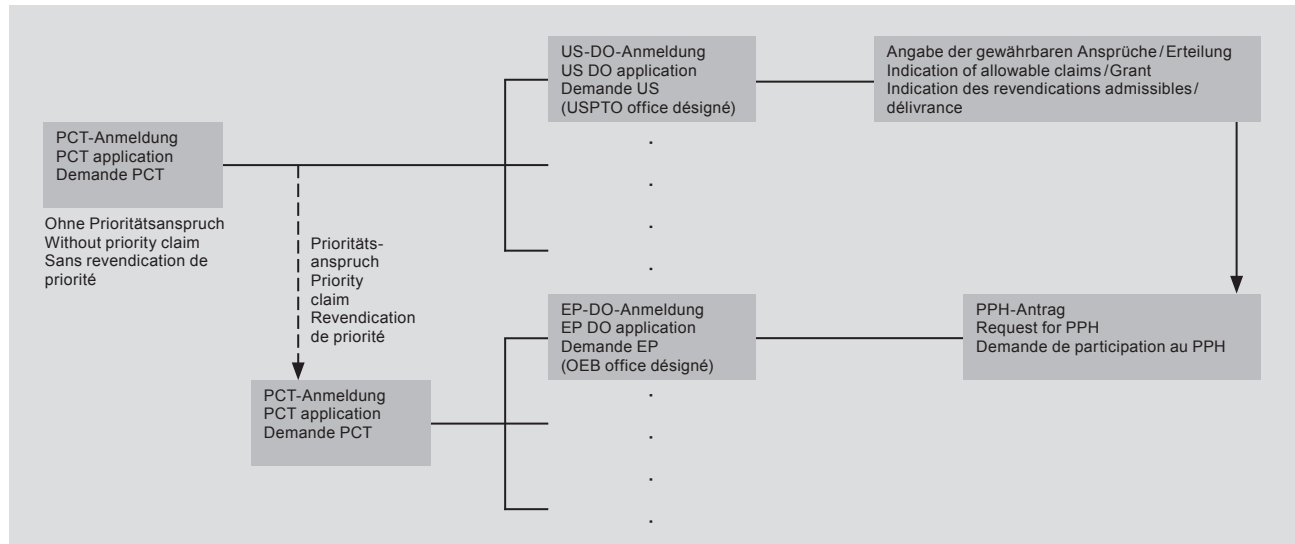
¹ Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 4 mai 2010 relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen – "PACE", JO OEB 2010, 352.

Anlage

Annex

Annexe





Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Japanischen Patentamt

ABI. EPA 2010, 57

I. Hintergrund

Am 13. November 2009 kündigten das Europäische Patentamt (EPA) und das Japanische Patentamt (JPO) ihre Absicht an, ein zweiseitiges Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" in die Wege zu leiten.

Mit diesem "Patent Prosecution Highway" werden die in beiden Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die beiden Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amtes nutzen. Dadurch dürfte sich die Qualität der Patente verbessern und der Arbeitsanfall im Prüfungsbereich verringern.

II. Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway"

Im Rahmen des PPH-Pilotprogramms können Anmelder, deren Patentansprüche vom Amt der Erstanmeldung für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass die beim Amt der Nachanmeldung eingereichte korrespondierende Anmeldung bei der Prüfung vorgezogen wird; das Nachanmeldeamt kann seinerseits von den Arbeitsergebnissen des Erstanmeldeamts profitieren.

Wenn das EPA als Erstanmeldeamt tätig war und die EP-Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim JPO als Nachanmeldeamt beantragen, dass die dort eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt geprüft wird. Wie die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim JPO beantragt werden kann und welche Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen sind, ist der JPO-Website unter www.jpo.go.jp zu entnehmen. Wenn das JPO als Nachanmeldeamt tätig wird, muss der Anmelder dem JPO alle für die Teilnahme am

Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the Japan Patent Office

OJ EPO 2010, 57

I. Background

The European Patent Office (EPO) and the Japan Patent Office (JPO) announced on 13 November 2009 their intention to launch a bilateral Patent Prosecution Highway pilot programme.

The Patent Prosecution Highway will leverage fast-track patent examination procedures already available at both offices to allow applicants to obtain corresponding patents faster and more efficiently. It will also permit each office to exploit the work previously done by the other. In turn the initiative is expected to improve patent quality and reduce the examination workload.

II. Patent Prosecution Highway pilot programme

The PPH was established to enable an applicant whose claims are determined to be patentable/allowable in the office of first filing (OFF) to have the corresponding application filed in the office of second filing (OSF) advanced out of turn for examination while at the same time allowing the OSF to exploit the work results of the OFF.

Where the EPO is the OFF and the EP application contains claims that are indicated to be patentable/allowable, the applicant may request accelerated examination at the JPO for the corresponding application filed with the JPO as the OSF. The procedures and requirements for filing a request with the JPO for participation in the PPH pilot programme are available from the JPO website at www.jpo.go.jp. Where the JPO is the OSF, the applicant must provide the JPO with the necessary documents for requesting participation in the PPH pilot programme, or request

Programme pilote "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office des brevets du Japon

JO OEB 2010, 57

I. Rappel

L'Office européen des brevets (OEB) et l'Office des brevets du Japon (JPO) ont annoncé le 13 novembre 2009 leur intention de lancer un programme pilote bilatéral dans le cadre du Patent Prosecution Highway (PPH).

Le PPH prendra appui sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà en œuvre dans les deux offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il permettra en outre à chacun des offices d'exploiter le travail déjà effectué par l'autre. Cette initiative devrait améliorer également la qualité des brevets et réduire la charge de travail en matière d'examen.

II. Programme pilote "Patent Prosecution Highway"

Le PPH a été créé pour permettre aux demandeurs dont les revendications sont jugées brevetables/admissibles par l'office de premier dépôt de faire examiner en priorité la demande correspondante déposée auprès de l'office de second dépôt, tout en permettant à ce dernier d'exploiter les résultats du travail de l'office de premier dépôt.

Lorsque le premier dépôt est effectué auprès de l'OEB et que la demande EP contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander au JPO, en tant qu'office de second dépôt, de procéder à un examen accéléré de la demande correspondante déposée auprès du JPO. Les procédures et conditions à remplir pour présenter au JPO une demande de participation au programme pilote PPH sont décrites sur le site Internet du JPO : www.jpo.go.jp. Lorsque le JPO est l'office de second dépôt, le demandeur doit lui fournir les

PPH-Pilotprogramm erforderlichen Unterlagen übermitteln oder beantragen, dass das JPO diese Unterlagen über das *epoline*[®]-System des EPA erhält. Wurde die EP-Anmeldung nicht veröffentlicht, so ist der Anmelder dafür zuständig, dem JPO die erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.

Wenn das EPA als Nachanmeldeamt tätig wird und die beim JPO als Erst-anmeldeamt eingereichte korrespondierende Anmeldung Ansprüche enthält, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim EPA die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragen. Das ab 29. Januar 2010 geltende Verfahren zur Beantragung der Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA und die Teilnahmevoraussetzungen werden nachstehend unter II.B erläutert. Dieses Verfahren gilt für PPH-Anträge auf der Grundlage von Arbeitsergebnissen, die auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung im Erstanmeldeamt oder einer vor dem Erstanmeldeamt in die nationale/regionale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung zurückgehen. Soweit dem PPH-Pilotprogramm des EPA und des JPO PCT-Arbeitsergebnisse (d. h. WO/ISA, WO/IPEA und IPER) zugrunde liegen, wird auf das PCT-PPH-Pilotprogramm der trilateralen Ämter verwiesen.

A. Versuchszeitraum für das PPH-Pilotprogramm

Das PPH-Pilotprogramm beginnt am 29. Januar 2010 für einen Versuchszeitraum von zwei Jahren bis 28. Januar 2012. Die Ergebnisse werden vom EPA und vom JPO ausgewertet, die dann entscheiden, ob und wie das Programm nach dem Probelauf implementiert werden soll. Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen können die Ämter das Pilotprogramm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es vor dem 28. Januar 2012 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

that the JPO obtain these documents via the EPO *epoline*[®] system. In cases where the EP application has not been published, the applicant will be responsible for providing the necessary documents to the JPO.

Where the EPO is the OSF and the corresponding application filed with the JPO as the OFF contains claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request participation in the PPH pilot programme at the EPO. Effective 29 January 2010, the procedures and requirements for filing a request with the EPO for participation in the PPH pilot programme are set forth below (II.B) and apply to PPH requests made on the basis of work products established during the processing of a national application before the OFF or a PCT application that has entered the national/regional phase before the OFF. With regard to the EPO-JPO PPH pilot programme based on PCT work products (i.e. WO/ISA, WO/IPEA and IPER), reference is made to the Trilateral PCT PPH pilot programme.

A. Trial period for the PPH pilot programme

The PPH pilot programme commences on 29 January 2010, for a trial period of two years ending on 28 January 2012. The EPO and the JPO will evaluate the results of the pilot programme to determine whether and how the programme should be fully implemented after the trial period. The offices may also terminate the PPH pilot programme early if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice will be published if the PPH pilot programme is terminated before 28 January 2012.

documents nécessaires pour participer au programme pilote PPH, ou demander que le JPO se procure ces documents via le système *epoline*[®] de l'OEB. Si la demande EP n'a pas encore été publiée, il incombe au demandeur de fournir les documents nécessaires au JPO.

Lorsque l'OEB est l'office de second dépôt et que la demande correspondante déposée auprès du JPO en tant qu'office de premier dépôt contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles, le demandeur peut demander à l'OEB de participer au PPH. Les procédures et conditions à remplir pour déposer à l'OEB une demande de participation au programme pilote à compter du 29 janvier 2010 sont décrites ci-dessous (II.B.). Elles s'appliquent aux demandes de participation au PPH présentées sur la base de travaux établis lors du traitement d'une demande nationale à l'office de premier dépôt, ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale/régionale à l'office de premier dépôt. S'agissant du programme pilote PPH entre l'OEB et le JPO concernant les travaux au titre du PCT (WO-ISA, WO-IPEA et IPER), voir le programme pilote PPH-PCT de la coopération tripartite.

A. Période d'essai du programme pilote PPH

Le programme pilote PPH débutera le 29 janvier 2010 pour une période d'essai de deux ans qui s'achèvera le 28 janvier 2012. L'OEB et le JPO analyseront les résultats du programme pilote afin de déterminer s'il doit être mis en œuvre au terme de la période d'essai, et si oui, comment. Le cas échéant, les offices mettront fin au programme de manière anticipée si la participation au programme pilote est trop importante, ou pour toute autre raison. Un avis sera publié si le programme pilote PPH prend fin avant l'échéance du 28 janvier 2012.

B. Voraussetzungen für die Beantragung einer Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beim EPA

Eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1) Die EP-Anmeldung ist

a) eine europäische Direktanmeldung/ eine nach der Pariser Verbandsvereinbarung eingereichte Anmeldung, die die Priorität einer oder mehrerer Anmeldungen beim JPO wirksam in Anspruch nimmt,

oder

b) eine PCT-Anmeldung, die vor dem EPA in die regionale Phase eingetreten ist (Euro-PCT),

und wurde ab dem 29. Januar 2010 eingereicht bzw. ist ab diesem Datum in die regionale Phase eingetreten. Beispiele für europäische Patentanmeldungen, die diese Voraussetzung erfüllen, enthält die Anlage.

Die Teilnahme ist auch möglich im Falle einer europäischen Teilanmeldung zu einer früheren beim Nachanmeldeamt eingereichten Anmeldung, die die Priorität einer oder mehrerer beim JPO eingereichter Anmeldungen wirksam beansprucht.

2) Die JPO-Anmeldung(en) muss/ müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der vom JPO für patentierbar/gewährbar befunden wurde. Der Anmelder muss die patentierbaren/ gewährbaren Ansprüche der JPO-Anmeldung(en) in Kopie sowie eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen¹.

¹ Ansprüche gelten als gewährbar/patentierbar, wenn der Prüfer im JPO sie im letzten Prüfungsbescheid eindeutig als gewährbar/patentierbar bezeichnet hat. Der Prüfungsbescheid umfasst:

- a) Erteilungsbeschluss
 - b) Mitteilung über die Zurückweisungsgründe
 - c) Zurückweisungsentscheidung
 - d) Beschwerdeentscheidung
- Mit folgender Standardformulierung in der Mitteilung über die Zurückweisungsgründe werden die betreffenden Ansprüche eindeutig als gewährbar/patentierbar bezeichnet:
 "<Anspruch/Ansprüche, für den/die kein Zurückweisungsgrund besteht>
 Derzeit besteht für die durch Anspruch _ bestimmte Erfindung kein Zurückweisungsgrund."

B. Requirements for requesting participation in the PPH pilot programme in the EPO

In order to be eligible to participate in the PPH pilot programme, the following conditions must be met:

(1) The EP application is

(a) a European direct/Paris Convention application validly claiming the priority of one or more applications filed with the JPO

or

(b) a PCT application which has entered the regional phase before the EPO (Euro-PCT)

and was filed or has entered the regional phase respectively as of 29 January 2010. Examples of European applications that fall under this requirement are illustrated in the annex.

Additionally, a divisional EP application of an earlier filed application in the OSF which validly claims the priority of one or more applications filed with the JPO is considered to be eligible.

(2) The JPO application(s) has/have at least one claim indicated by the JPO to be patentable/allowable. The applicant must submit a copy of the patentable/allowable claims from the JPO application(s) and a translation thereof into one of the EPO official languages¹.

¹ Claims are indicated to be allowable/patentable when the JPO examiner clearly identified the claims to be allowable/patentable in the latest office action. The office action includes:

- (a) Decision to Grant a Patent
- (b) Notification of Reasons for Refusal
- (c) Decision of Refusal
- (d) Appeal Decision.

If the following standard expression is described in the "Notification of Reason for Refusal", those claims are clearly identified to be allowable/patentable:

"<Claims(s) which has (have) been found no reason for refusal>
 At present for invention concerning Claim _, no reason for refusal is found."

B. Demande de participation au programme pilote PPH à l'OEB : conditions à remplir

La participation au programme pilote PPH est soumise aux conditions suivantes :

1) La demande EP doit être

a) une demande européenne directe ou une demande conforme à la Convention de Paris revendiquant valablement la priorité d'une ou plusieurs demandes déposées au JPO

ou

b) une demande PCT entrée dans la phase régionale devant l'OEB (euro-PCT),

et avoir été déposée ou être entrée dans la phase régionale, selon le cas, à compter du 29 janvier 2010. Des exemples de demandes européennes remplissant ces conditions figurent en annexe.

En outre, une demande européenne divisionnaire issue d'une demande antérieure déposée à l'office de second dépôt et revendiquant valablement la priorité d'une ou plusieurs demandes déposées auprès du JPO peut également entrer en ligne de compte.

2) La ou les demandes JP doivent contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par le JPO. Le demandeur doit fournir une copie des revendications brevetables/admissibles de la ou des demandes JP ainsi qu'une traduction de celles-ci dans l'une des langues officielles de l'OEB¹.

¹ Les revendications sont indiquées comme admissibles/brevetables lorsque l'examineur du JPO a clairement jugé les revendications admissibles/brevetables dans la dernière notification de l'Office, à savoir :

- a) une décision de délivrance d'un brevet
- b) un exposé des motifs du rejet
- c) une décision de rejet
- d) une décision à l'issue d'un recours.

Si la formule standard suivante figure dans l'"Exposé des motifs du rejet", les revendications sont clairement jugées admissibles/brevetables :

"<Revendication(s) pour laquelle (lesquelles) aucun motif de rejet n'a été trouvé>
 A l'heure actuelle, aucun motif de rejet n'a été trouvé pour l'invention selon la revendication _"

3) **Alle** Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den JPO-Anmeldung(en) in ausreichendem Maße entsprechen oder so geändert werden, dass dies der Fall ist. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche in der/den JPO-Anmeldung(en). Als nicht ausreichend korrespondierend gilt auch ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt als die der vom JPO für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Der Anmelder muss außerdem eine Anspruchskorrespondenztabelle in englischer Sprache einreichen. Aus dieser Anspruchskorrespondenztabelle muss hervorgehen, inwiefern jeder einzelne Anspruch der EP-Anmeldung den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen der JPO-Anmeldung(en) entspricht.

4) Die Prüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PPH-Pilotprogramms bearbeitet werden soll, darf **noch nicht** begonnen haben.

5) Der Anmelder muss einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt (EPA/EPO/OEB 1009 JP) ist auf der EPA-Website unter <http://www.epo.org> erhältlich.

6) Darüber hinaus muss der Anmelder alle (die Patentierbarkeit betreffenden) amtlichen Bescheide zu jeder JPO-Anmeldung, in der die dem Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie einreichen sowie Übersetzungen in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen.

7) Der Anmelder muss ferner alle in den Bescheiden des JPO angeführten Veröffentlichungen mit Ausnahme von Patentunterlagen in Kopie einreichen.

(3) **All** the claims in the EP application for which a request for participation in the PPH pilot programme is made must sufficiently correspond or be amended to sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the JPO application(s). Claims will be considered to sufficiently correspond where, accounting for differences due to claim format requirements, the claims are of the same or a similar scope or the claims in the EP application are narrower in scope than the claims in the JPO application(s). Additionally, a claim in the EP application which introduces a new/different category of claims than those indicated to be patentable/allowable by the JPO is not considered to sufficiently correspond. The applicant is also required to submit a claims correspondence table in English. The claims correspondence table must indicate how all the claims in the EP application correspond to the patentable/allowable claims in the JPO application(s).

(4) Examination of the EP application for which participation in the PPH pilot programme is requested has **not** begun.

(5) The applicant must file a request for participation in the PPH pilot programme. A request form (EPA/EPO/OEB 1009 JP) is available via the EPO website at <http://www.epo.org>.

(6) The applicant must submit a copy of all the Office actions (which are relevant to patentability) for each of the JPO application(s) containing the patentable/allowable claims that are the basis for the request, and also a translation thereof into one of the EPO official languages.

(7) The applicant must submit copies of all the documents other than patent documents cited in the JPO office action.

3) **Toutes** les revendications de la demande EP pour laquelle une demande de participation au programme pilote PPH est présentée doivent correspondre suffisamment aux revendications brevetables/admissibles des demandes JP, ou être modifiées de telle sorte que ce soit le cas. Les revendications seront considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux exigences de présentation applicables aux revendications, leur portée est identique ou analogue, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes JP. Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que le JPO a indiquées comme brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Le demandeur est également tenu de fournir un tableau de concordance des revendications en anglais, qui doit indiquer dans quelle mesure les revendications de la demande EP correspondent aux revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes JP.

4) L'examen de la demande EP dont il est demandé le traitement via le programme pilote PPH **ne doit pas** encore avoir commencé.

5) Le demandeur doit présenter une demande de participation au programme pilote PPH. Un formulaire de demande (EPA/EPO/OEB 1009 JP) est disponible sur le site Internet de l'OEB (<http://www.epo.org>).

6) Le demandeur doit fournir une copie de toutes les notifications (pertinentes pour la brevetabilité) relatives aux demandes de brevet JP contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH, ainsi qu'une traduction de celles-ci dans l'une des langues officielles de l'OEB.

7) Le demandeur doit fournir des copies de tous les documents non-brevets cités dans les notifications du JPO.

Wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm stattgegeben, so wird der Anmelder entsprechend benachrichtigt, und die Prüfung der EP-Anmeldung wird vorgezogen. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, so wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält **einmal** die Gelegenheit, Mängel im Antrag zu berichtigen. Allerdings setzt der Prüfer die Bearbeitung der Anmeldung **nicht** aus, bis der Anmelder einen erneuten Antrag auf Teilnahme gestellt hat. Wird der Antrag nicht berichtet, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder, und die Anmeldung wird regulär bearbeitet.

Sind einige der unter 2) und 6) genannten Unterlagen

a) mit der EP-Anmeldung bereits eingereicht worden, bevor eine Teilnahme am PPH-Pilotprogramm beantragt wurde, so muss der Anmelder diese Unterlagen bei Antragstellung nicht erneut übermitteln. In diesem Fall braucht er lediglich auf diese Unterlagen zu verweisen und in seinem Antrag anzugeben, wann er diese mit der EP-Anmeldung eingereicht hat;

b) über das AIPN (Advanced Industrial Property Network) abrufbar, so muss der Anmelder keine Kopien einreichen, sondern legt stattdessen eine Liste der abzurufenden Unterlagen vor. Sind die Übersetzungen von über das AIPN bereitgestellten Unterlagen unzureichend, so kann der Prüfer des Nachanmeldeamts den Anmelder auffordern, eine korrekte Übersetzung nachzureichen. Ist/sind die JPO-Anmeldung(en) unveröffentlicht, so muss der Anmelder bei Stellung des PPH-Antrags die unter 2) und 6) genannten Unterlagen sowie eine Übersetzung davon einreichen.

Das EPA kann beglaubigte Abschriften der unter 2) und 6) genannten Unterlagen verlangen.

Where the request for participation in the PPH pilot programme is granted, the applicant will be notified and the EP application will be advanced out of turn for examination. In those instances where the request for participation in the PPH pilot programme does not meet all the requirements set forth above, the applicant will be notified and the defects in the request will be identified. The applicant will be given **one** opportunity to correct any deficiencies in the request. Action on the application by the examiner will **not** be suspended pending a reply by the applicant to correct the request in a renewed request for participation. If the request is not corrected, the applicant will be notified and the application will await action in its regular turn.

If any of the documents identified in points (2) and (6) above

(a) have already been filed in the EP application prior to the request for participation in the PPH pilot programme, it will not be necessary for the applicant to resubmit these documents with the request for participation. The applicant may simply refer to these documents and indicate in the request for participation in the PPH pilot programme when these documents were previously filed in the EP application.

(b) are available via AIPN (Advanced Industrial Property Network), the applicant does not need to submit a copy thereof, but has to provide a list of the documents to be retrieved. If the translation(s) of the document(s) provided via AIPN is (are) not sufficient, the OSF examiner can request the applicant to submit an accurate translation. If the JPO application(s) is (are) unpublished, the applicant must submit the documents identified in points (2) and (6) above and a translation thereof upon filing the PPH request.

The EPO may request certified copies of the documents identified in points (2) and (6) above.

Si la demande de participation au PPH est acceptée, le demandeur en sera informé et la demande EP sera examinée en priorité. Si la demande de participation au programme pilote PPH ne remplit pas toutes les conditions exposées ci-dessus, le demandeur en sera informé par une notification précisant les irrégularités que présente sa requête. Il sera alors donné au demandeur **une** possibilité de remédier à ces irrégularités. Veuillez noter que le traitement de la demande par l'examinateur **ne sera pas** suspendu en attendant que le demandeur produise une nouvelle demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, le demandeur en sera informé et la demande de brevet sera traitée selon l'ordre habituel de priorité.

Si certains des documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus

a) ont déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au PPH, le demandeur ne doit pas produire à nouveau ces documents avec sa demande de participation. Il peut se contenter de faire référence à ces documents en indiquant dans sa demande de participation au programme pilote à quelle date ils ont été joints à la demande EP.

b) sont disponibles dans le système AIPN (Advanced Industrial Property Network), le demandeur ne doit pas en fournir de copie, mais doit fournir une liste des documents à rechercher. Si la traduction du ou des documents fournis par l'AIPN est insuffisante, l'examinateur de l'office de second dépôt peut exiger du demandeur qu'il fournisse une traduction exacte. Si la ou les demandes JP n'ont pas encore été publiées, le demandeur doit fournir les documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus ainsi que leur traduction lorsqu'il soumet sa demande de participation au PPH.

L'OEB peut exiger des copies certifiées conformes des documents visés aux points 2 et 6 ci-dessus.

C. Bearbeitung im Rahmen von PACE

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Pilotprogramms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung nach dem PACE-Programm² beschleunigt bearbeitet.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Eugen Stohr, Direktor Internationale Rechtsangelegenheiten, gerichtet werden (*international_legal_affairs@epo.org*).

² Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", Sonderausgabe 3, ABI. EPA 2007, 102.

C. Prosecution under PACE

Once the request for participation in the PPH pilot programme has been granted, the EP application will be processed in an accelerated manner under PACE².

Any inquiries concerning this notice may be directed to Eugen Stohr, Director, International Legal Affairs at *international_legal_affairs@epo.org*.

² Notice from the EPO dated 14 July 2007 concerning the programme for the accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 102.

C. Traitement d'une demande au titre de PACE

Une fois que la demande de participation au programme pilote PPH a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré au titre de PACE².

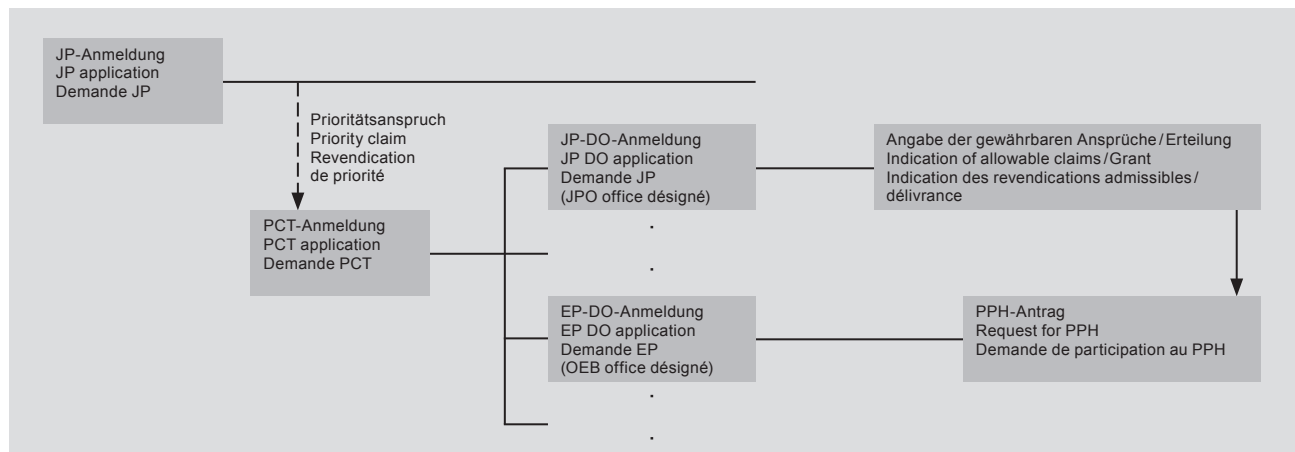
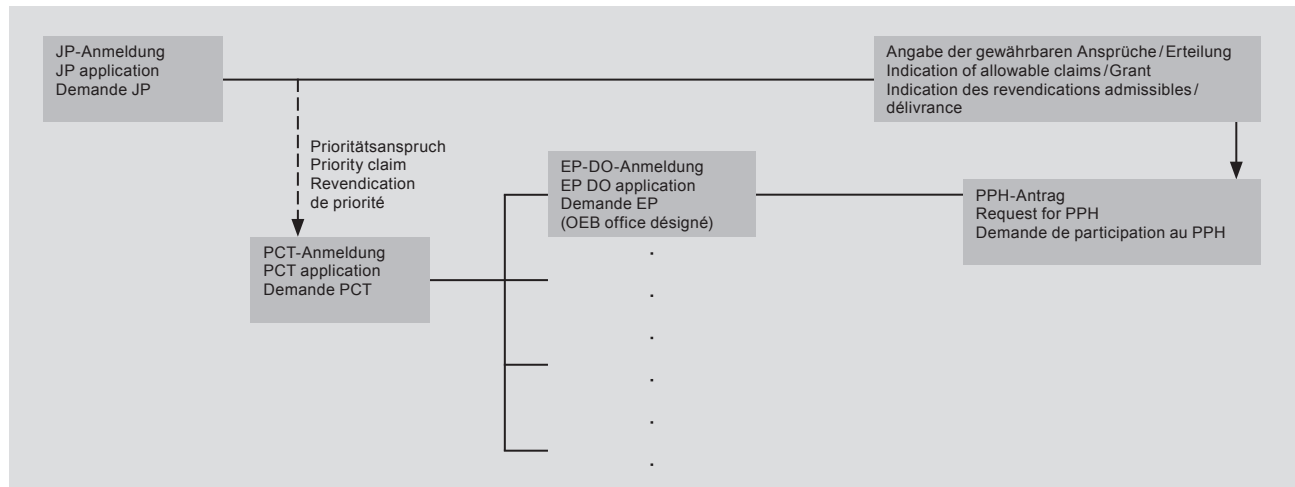
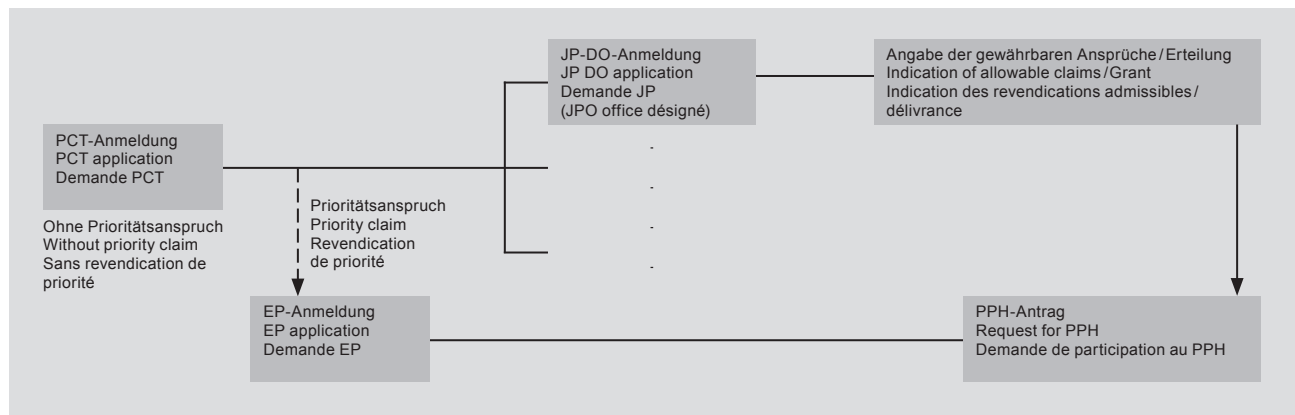
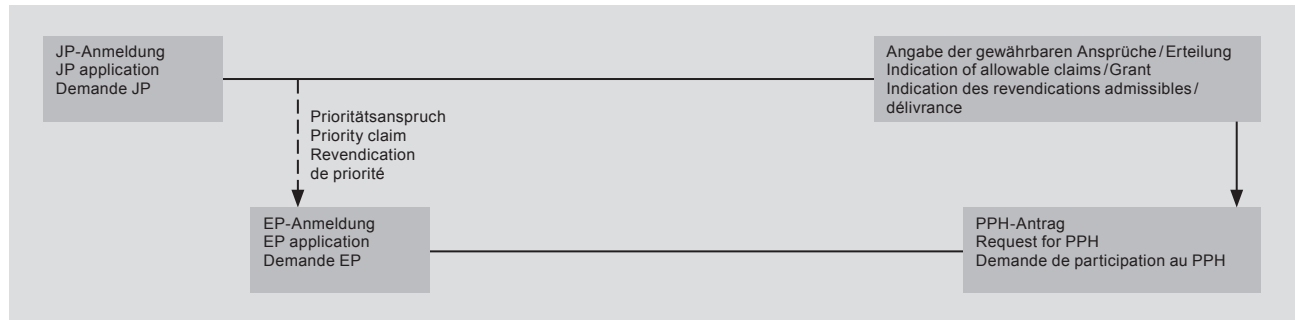
Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à M. Eugen Stohr, Directeur, Affaires juridiques internationales, à l'adresse *international_legal_affairs@epo.org*.

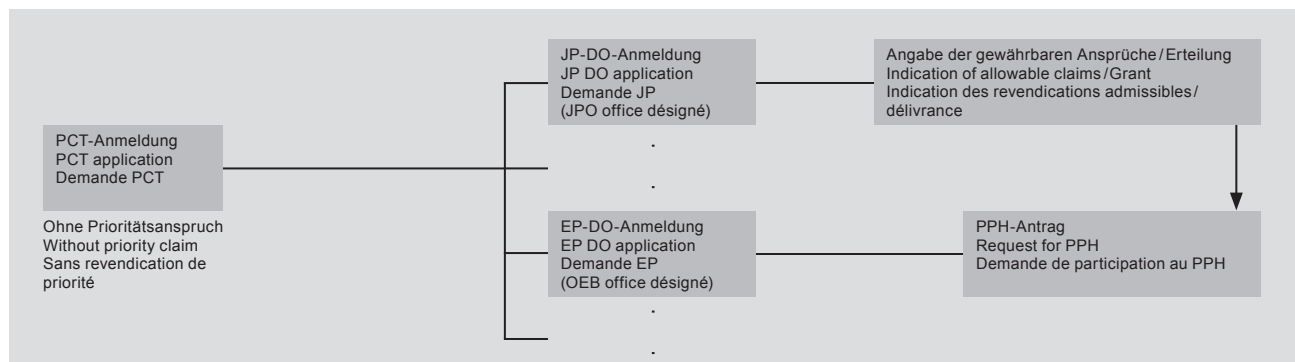
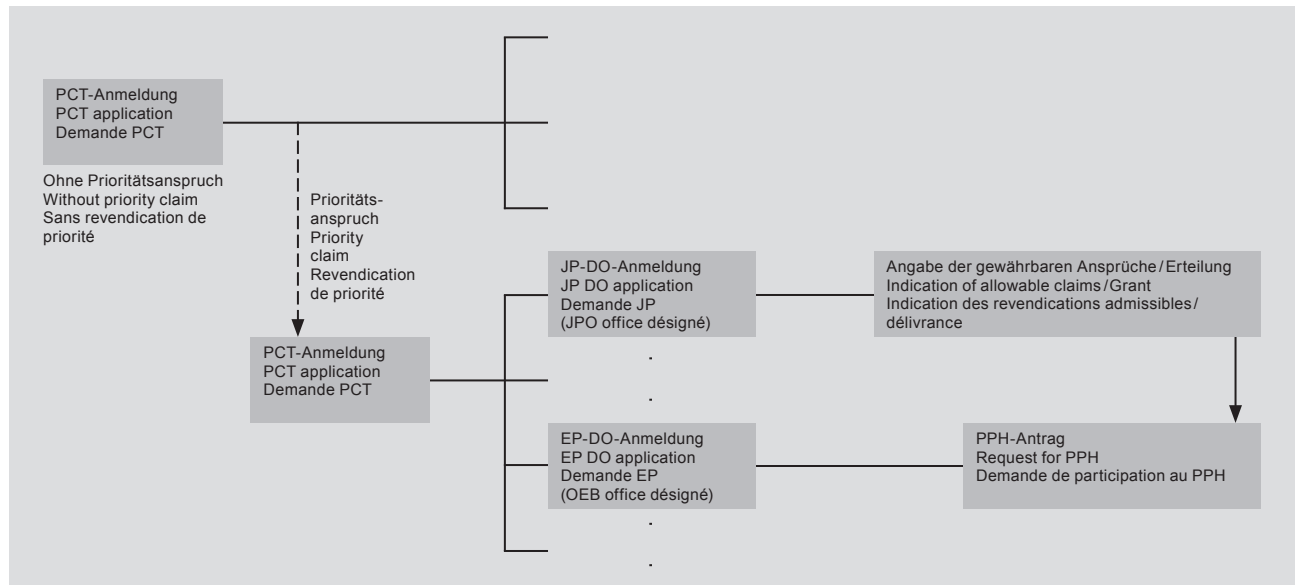
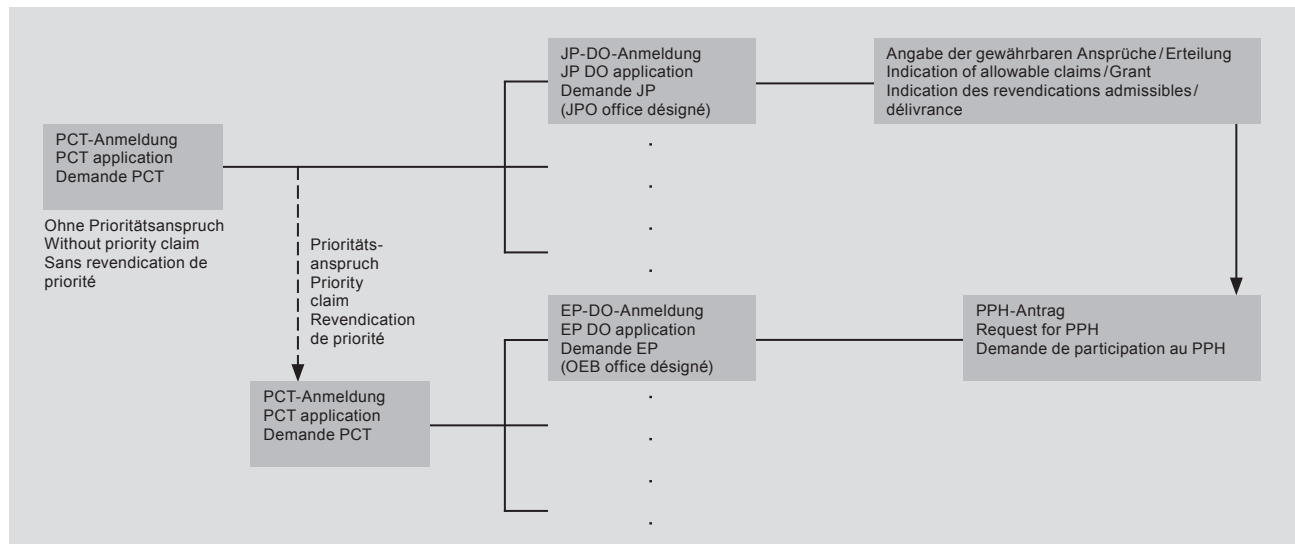
² Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 2007 relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen – "PACE", Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 102.

Anlage

Annex

Annexe





Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" zwischen den trilateralen Ämtern auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen

ABI. EPA 2010, 69

I. Hintergrund

Am 13. November 2009 kündigten die trilateralen Ämter an, dass mit Wirkung vom 29. Januar 2010 ein neues Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen gestartet werden soll.

II. PCT-PPH-Pilotprogramm

Im Rahmen des PPH-Pilotprogramms können Anmelder, deren Patentansprüche vom Amt der Erstanmeldung für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass die beim Amt der Nachanmeldung eingereichte korrespondierende Anmeldung bei der Prüfung vorgezogen wird; das Nachanmeldeamt kann seinerseits von den Arbeitsergebnissen des Erstanmeldeamts profitieren.

Beim PCT-PPH-Pilotprogramm kann ein PPH-Antrag auf das letzte PCT-Arbeitsergebnis (schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA) oder internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)) gestützt werden, das von einem der trilateralen Ämter als ISA oder IPEA erstellt wurde, wenn darin Ansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden.

Wenn das EPA als ISA oder als ISA und IPEA tätig war und die PCT-Anmeldung Ansprüche enthält, die vom EPA als ISA oder IPEA für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim JPO und beim USPTO die beschleunigte Prüfung beantragen, sobald die Anmeldung vor diesen Ämtern in die nationale Phase eingetreten ist. Informationen über das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim JPO und beim USPTO und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf der Website des JPO unter www.jpo.go.jp und auf der Website des USPTO unter www.uspto.gov abrufbar.

Patent Prosecution Highway pilot programme between the Trilateral Offices based on PCT work products

OJ EPO 2010, 69

I. Background

The Trilateral Offices announced on 13 November 2009 that they intend to launch a new Patent Prosecution Highway (PPH) pilot utilising PCT work products as of 29 January 2010.

II. PCT-PPH pilot programme

The PPH was established to enable an applicant whose claims are determined to be patentable/allowable in the office of first filing (OFF) to have the corresponding application filed in the office of second filing (OSF) advanced out of turn for examination while at the same time allowing the OSF to exploit the work results of the OFF.

Under the PCT-PPH pilot programme a PPH request can be based on the latest PCT work product (written opinion of the ISA (WO-ISA) or international preliminary examination report (IPER)) established by one of the Trilateral Offices as ISA or IPEA, where this work product determines claims to be patentable/allowable.

Where the EPO is the ISA, or ISA and IPEA, and the PCT application contains claims that are determined to be patentable/allowable by the EPO as ISA or IPEA, the applicant may request accelerated examination at the JPO and the USPTO when the application has entered the national phase before these offices. The procedures and requirements for filing a request with the JPO and the USPTO for participation in the PCT-PPH pilot programme are available from the JPO website at www.jpo.go.jp and from the USPTO website at www.uspto.gov.

Programme pilote tripartite "Patent Prosecution Highway" fondé sur les travaux au titre du PCT

JO OEB 2010, 69

I. Rappel

Les offices de la coopération tripartite ont annoncé le 13 novembre 2009 leur intention de lancer le 29 janvier 2010, dans le cadre du Patent Prosecution Highway (PPH), un nouveau programme pilote utilisant les produits résultant des travaux au titre du PCT.

II. Programme pilote PPH-PCT

Le PPH a été créé pour permettre aux demandeurs dont les revendications sont jugées brevetables/admissibles par l'office de premier dépôt de faire examiner en priorité la demande correspondante déposée auprès de l'office de second dépôt, tout en permettant à ce dernier d'exploiter les résultats du travail de l'office de premier dépôt.

Dans le cadre du programme pilote PPH-PCT, les demandes PPH peuvent se fonder sur le dernier produit des travaux au titre du PCT (opinion écrite de l'ISA ou rapport d'examen préliminaire international) établi par l'un des offices de la coopération tripartite en sa qualité d'ISA (WO-ISA) ou d'IPEA, lorsque ce document établit que certaines revendications sont brevetables/admissibles.

Lorsque l'OEB agit en tant qu'ISA, ou en tant qu'ISA et IPEA, et que la demande PCT contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles par l'OEB en sa qualité d'ISA ou d'IPEA, le demandeur peut demander au JPO et à l'USPTO de procéder à un examen accéléré lorsque la demande entre dans la phase nationale devant ces offices. Les procédures et conditions à remplir pour présenter au JPO et à l'USPTO une demande de participation au programme pilote PPH-PCT sont décrites sur les sites Internet du JPO (www.jpo.go.jp) et de l'USPTO (www.uspto.gov).

Wenn entweder das JPO oder das USPTO als ISA oder als ISA und IPEA tätig war und die PCT-Anmeldung Ansprüche enthält, die von dieser ISA oder IPEA für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim EPA die Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beantragen, sobald die Anmeldung in die europäische Phase eingetreten ist. Das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim EPA und die Teilnahmevoraussetzungen werden nachstehend erläutert.

Soweit den PPH-Anträgen nationale Arbeitsergebnisse zugrunde liegen, wird auf die zweiseitigen PPH-Pilotprogramme zwischen EPA und JPO bzw. zwischen EPA und USPTO verwiesen.

A. Versuchszeitraum für das PCT-PPH-Pilotprogramm

Das PCT-PPH-Pilotprogramm beginnt am 29. Januar 2010 für einen Zeitraum von zwei Jahren bis 28. Januar 2012. Der Versuchszeitraum kann bei Bedarf verlängert werden, um die Umsetzbarkeit des PCT-PPH-Programms angemessen beurteilen zu können. Die Ergebnisse werden von den trilateralen Ämtern ausgewertet, die dann entscheiden, ob und wie das Programm nach dem Probeauf implementiert werden soll. Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen können die Ämter das Pilotprogramm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es vor dem 28. Januar 2012 beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Beantragung einer Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm beim EPA

Eine Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1) Entweder das JPO oder das USPTO muss als ISA tätig gewesen sein. Wurde ein Antrag auf Prüfung nach Kapitel II PCT gestellt, so muss eines dieser Ämter auch als IPEA tätig gewesen sein. Die PCT-Anmeldung kann bei einem beliebigen Anmeldeamt eingereicht worden sein und kann die Priorität einer

Where either the JPO or the USPTO was the ISA, or ISA and IPEA, and the PCT application contains claims that are determined to be patentable/allowable by that ISA or IPEA, the applicant may request participation in the PCT-PPH pilot programme at the EPO when the application has entered the European phase. The procedures and requirements for filing a request with the EPO for participation in the PCT-PPH pilot programme are set forth below.

With regard to PPH requests made on the basis of national work products, reference is made to the EPO-JPO and the EPO-USPTO bilateral PPH programmes.

A. Trial period for the PCT-PPH pilot programme

The PCT-PPH pilot programme will commence on 29 January 2010, for a period of two years ending on 28 January 2012. The trial period may be extended if necessary to adequately assess the feasibility of the PCT-PPH programme. The Trilateral Offices will evaluate the results of the pilot programme to determine whether and how the programme should be fully implemented after the trial period. The offices may also terminate the PCT-PPH pilot programme early if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice will be published if the PCT-PPH pilot programme is terminated before 28 January 2012.

B. Requirements for requesting participation in the PCT-PPH pilot programme in the EPO

In order to be eligible to participate in the PCT-PPH pilot programme, the following conditions must be met:

(1) Either the JPO or the USPTO has been ISA. Where a demand for PCT Chapter II has been filed, one of these offices has been IPEA as well. The PCT application may have been filed with any receiving Office and may claim priority from an earlier application filed with any member of the Paris Convention or the

Lorsque le JPO ou l'USPTO ont agi en tant qu'ISA, ou en tant qu'ISA et IPEA, et que la demande PCT contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles par cette ISA ou IPEA, le demandeur peut demander à l'OEB à participer au programme pilote PPH-PCT lorsque sa demande entre dans la phase européenne. Les procédures et conditions à remplir pour présenter à l'OEB une demande de participation au programme pilote PPH-PCT sont décrites ci-dessous.

S'agissant des demandes de participation au PPH présentées sur la base de produits résultant de travaux nationaux, il est renvoyé aux programmes PPH bilatéraux entre l'OEB et le JPO, d'une part, et entre l'OEB et l'USPTO, d'autre part.

A. Période d'essai du programme pilote PPH-PCT

Le programme pilote PPH-PCT débutera le 29 janvier 2010 pour une période de deux ans qui s'achèvera le 28 janvier 2012. La période d'essai pourra être prolongée si nécessaire afin d'évaluer la faisabilité du programme. Les offices de la coopération tripartite analyseront les résultats du programme pilote afin de déterminer s'il doit être mis en œuvre au terme de la période d'essai, et si oui, comment. Le cas échéant, les offices mettront fin au programme PPH-PCT de manière anticipée si la participation au programme pilote est trop importante, ou pour toute autre raison. Un avis sera publié si le programme pilote PPH-PCT prend fin avant l'échéance du 28 janvier 2012.

B. Demande de participation au programme pilote PPH-PCT à l'OEB : conditions à remplir

La participation au programme pilote PPH-PCT est soumise aux conditions suivantes :

1) Le JPO ou l'USPTO doivent avoir agi en tant qu'ISA. Si une requête au titre du chapitre II du PCT a été présentée, l'un de ces offices doit également avoir agi en tant qu'IPEA. La demande PCT peut avoir été déposée auprès de tout office récepteur et revendiquer la priorité d'une demande antérieure déposée dans tout

früheren Anmeldung beanspruchen, die bei einem Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft oder der WTO eingereicht wurde. Beispiele für die verschiedenen unter das Pilotprojekt fallenden Möglichkeiten enthält die Anlage.

2) Die PCT-Anmeldung muss mindestens einen Patentanspruch enthalten, der von der ISA bzw., wenn ein Antrag nach Kapitel II gestellt wurde, der IPEA insoweit für patentierbar/gewährbar befunden wurde, als er neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist. Enthält Feld VIII des WO-ISA bzw. des IPER Bemerkungen, so muss der Anmelder erläutern, warum der Anspruch/die Ansprüche patentierbar/gewährbar ist/sind, und kann Änderungen einreichen, um die Bemerkungen zu entkräften. Der Anmelder muss die für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüche in der eingereichten oder nach Artikel 34 (2) b) PCT geänderten Fassung in Kopie und eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen, es sei denn, das EPA kann darauf bereits zugreifen.

3) **Alle** Ansprüche einer Anmeldung, die sich beim Eintritt in die europäische Phase in der Akte befanden oder innerhalb der Frist nach Regel 161 EPÜ geändert wurden, müssen den von der ISA oder der IPEA für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüchen in ausreichendem Maße entsprechen. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche in der/den PCT-Anmeldung(en). Als nicht ausreichend korrespondierend gilt auch ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt als die der von der ISA bzw., wo ein Antrag nach Kapitel II gestellt wurde, von der IPEA für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Der Anmelder muss außerdem eine Anspruchskorrespondenztabelle in englischer Sprache einreichen. Aus dieser Anspruchskorrespondenztabelle muss hervorgehen, inwiefern jeder einzelne Anspruch, der

WTO. The different filing scenarios that are covered by the pilot are illustrated in the annex.

(2) The PCT application has at least one claim determined by the ISA or, where a demand under Chapter II has been filed, by the IPEA to be patentable/allowable in the sense that it is novel, inventive and industrially applicable. In case any observation is made in Box VIII of the WO-ISA or IPER, as the case may be, the applicant must explain why the claim(s) is/are patentable/allowable, and may file amendments to overcome these observations. The applicant must submit a copy of the claims deemed patentable/allowable as filed or as amended under Article 34(2)(b) PCT and a translation thereof in one of the EPO official languages, unless either of these is already available to the EPO.

(3) **All** the claims in the application on file upon entry into the European phase or as amended within the Rule 161 EPC time limit must sufficiently correspond to the claims deemed patentable/allowable by the ISA or the IPEA. Claims will be considered to sufficiently correspond where, accounting for differences due to claim format requirements, the claims are of the same or a similar scope or the claims in the EP application are narrower in scope than the claims in the PCT application(s). Additionally, a claim in the EP application which introduces a new/different category of claims than those indicated to be patentable/allowable by the ISA or, where a demand under Chapter II has been filed, by the IPEA is not considered to sufficiently correspond. The applicant is also required to submit a claims correspondence table. The claims correspondence table must indicate how all the claims on file upon entry into the European phase or as amended within the Rule 161 EPC time limit correspond to the claims deemed patentable/allowable by the ISA or the IPEA.

Etat partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC. Les différents scénarios de dépôt couverts par le programme pilote PPH-PCT sont schématisés en annexe.

2) La demande PCT doit contenir au moins une revendication considérée par l'ISA (ou, lorsqu'une requête au titre du chapitre II du PCT a été présentée, par l'IPEA) comme brevetable/admissible, c'est-à-dire nouvelle, inventive et susceptible d'application industrielle. Si une observation est formulée dans le cadre VIII de l'opinion de recherche internationale (WO-ISA) ou du rapport d'examen préliminaire international (IPER), le demandeur doit expliquer en quoi la ou les revendications sont brevetables/admissibles, et peut déposer des modifications afin de répondre à ces observations. Le demandeur doit fournir une copie des revendications réputées brevetables/admissibles telles que déposées ou telles que modifiées au titre de l'article 34(2)(b) PCT, ainsi qu'une traduction de ces revendications dans l'une des langues officielles de l'OEB, sauf si l'un de ces documents est déjà à la disposition de l'OEB.

3) **Toutes** les revendications de la demande qui figuraient au dossier lors de l'entrée dans la phase européenne, ou telles que modifiées dans le délai prévu à la règle 161 CBE, doivent correspondre suffisamment aux revendications jugées brevetables/admissibles par l'ISA ou l'IPEA. Les revendications seront considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux exigences de présentation applicables aux revendications, leur portée est identique ou analogue, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes PCT. Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles qui ont été considérées comme brevetables/admissibles par l'ISA ou, lorsqu'une requête au titre du chapitre II du PCT a été présentée, par l'IPEA, ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Le demandeur est également tenu de fournir un tableau de concordance des revendications, qui doit indiquer dans quelle

sich beim Eintritt in die europäische Phase in der Akte befand oder innerhalb der Frist nach Regel 161 EPÜ geändert wurde, den von der ISA oder der IPEA für patentierbar/gewährbar erachteten Ansprüchen entspricht.

4) Die Anmeldung muss ab 29. Januar 2010¹ in die europäische Phase eingetreten sein; die Prüfung der Anmeldung darf aber noch nicht begonnen haben.

5) Der Anmelder muss einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Pilotprogramm einreichen. Das Antragsformblatt (EPA/EPO/OEB 1009 PCT) ist auf der EPA-Website unter <http://www.epo.org> erhältlich.

6) Darüber hinaus muss der Anmelder den WO-ISA bzw., wenn ein Antrag nach Kapitel II PCT gestellt wurde, den IPER in Kopie und eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA einreichen, es sei denn, das EPA kann darauf bereits zugreifen.

7) Der Anmelder muss ferner alle im WO-ISA oder IPER angeführten Dokumente mit Ausnahme von Patentunterlagen in Kopie einreichen, es sei denn, diese stehen dem EPA bereits zur Verfügung. Kann das EPA eine Patentunterlage nicht abrufen, fordert es den Anmelder auf, eine Kopie davon einzureichen. Das EPA kann vom Anmelder auch die Übersetzung einer Patentunterlage in einer der Amtssprachen des EPA verlangen.

Wird dem Antrag auf Teilnahme am PCT-PPH-Pilotprogramm stattgegeben, so wird der Anmelder entsprechend benachrichtigt, und die ergänzende europäische Recherche und die Prüfung der EP-Anmeldung werden vorgezogen. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, so wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält **einmal** die Gelegenheit, Mängel im Antrag zu berichtigen. Allerdings setzt

(4) The application has entered the European phase on or after 29 January 2010¹, but substantive examination has not yet begun.

(5) The applicant must file a request for participation in the PPH pilot programme. A request form (EPA/EPO/OEB 1009 PCT) is available from the EPO website at <http://www.epo.org>.

(6) The applicant must submit a copy of the WO-ISA or, where a demand under PCT Chapter II has been filed, of the IPER and a translation thereof in one of the EPO official languages, unless either of these are already available to the EPO.

(7) The applicant must submit copies of all documents other than patent documents cited in the WO-ISA or IPER, unless these documents are already available to the EPO. If the EPO is not able to retrieve a patent document it will request the applicant to submit a copy of it. The EPO may also request the applicant to submit a translation of a patent document in one of the EPO official languages.

Where the request for participation in the PCT-PPH pilot programme is granted, the applicant will be notified and the EP application will be advanced out of turn for supplementary European search and substantive examination. In those instances where the request for participation in the PCT-PPH pilot programme does not meet all the requirements set forth above, the applicant will be notified and the defects in the request will be identified. The applicant will be given

mesure les revendications qui figuraient au dossier lors de l'entrée dans la phase européenne, ou telles que modifiées dans le délai prévu à la règle 161 CBE, correspondent aux revendications jugées brevetables/admissibles par l'ISA ou l'IPEA.

4) La demande doit être entrée dans la phase européenne à compter du 29 janvier 2010¹, mais l'examen quant fond ne doit pas encore avoir commencé.

5) Le demandeur doit présenter une demande de participation au programme pilote PPH. Un formulaire de demande (EPA/EPO/OEB Form 1009 PCT) est disponible sur le site Internet de l'OEB (<http://www.epo.org>).

6) Le demandeur doit fournir une copie de la WO-ISA ou, si une requête a été présentée au titre du chapitre II du PCT, de l'IPER, ainsi qu'une traduction de la WO-ISA ou de l'IPER dans l'une des langues officielles de l'OEB, à moins que l'un de ces documents ne soit déjà à la disposition de l'OEB.

7) Le demandeur doit fournir des copies de tous les documents non-brevets cités dans la WO-ISA ou dans l'IPER, à moins que ces documents ne soient déjà à la disposition de l'OEB. Si l'OEB ne parvient pas à trouver un document brevet, il invitera le demandeur à lui en fournir une copie. L'OEB peut également exiger que le demandeur fournisse une traduction d'un document brevet dans l'une des langues officielles de l'OEB.

Si la demande de participation au PPH-PCT est acceptée, le demandeur en sera informé et la demande EP fera l'objet d'un traitement prioritaire pour la recherche européenne complémentaire et l'examen quant au fond. Si la demande de participation au programme pilote PPH-PCT ne remplit pas toutes les conditions exposées ci-dessus, le demandeur en sera informé par une notification précisant les irrégularités que présente sa requête. Il sera alors

¹ In den Anmeldeszenarien, die in der Anlage unter B), D), E1) und E2) dargestellt sind, ist für die YY-Anmeldung das Anmeldedatum maßgeblich, d. h. Anmeldedatum ist der 29. Januar 2010 oder später.

¹ With reference to the filing scenarios illustrated in the annex under (B), (D), (E1) and (E2), the relevant date for the YY application is the filing date, which should be on or after 29 January 2010.

¹ S'agissant des scénarios illustrés à l'annexe aux points B), D), E1) et E2), la date pertinente pour la demande YY est la date de dépôt, qui devrait être le 29 janvier 2010 ou une date ultérieure.

der Prüfer die Bearbeitung der Anmeldung **nicht** aus, bis der Anmelder einen erneuten Antrag auf Teilnahme gestellt hat. Wird der Antrag nicht berichtet, so ergeht eine Mitteilung an den Anmelder, und die Anmeldung wird regulär bearbeitet.

one opportunity to correct any deficiencies in the request. Action on the application by the examiner will **not** be suspended pending a reply by the applicant to correct the request in a renewed request for participation. If the request is not corrected, the applicant will be notified and the application will await action in its regular turn.

donné au demandeur **une** possibilité de remédier à ces irrégularités. Veuillez noter que le traitement de la demande par l'examineur **ne** sera **pas** suspendu en attendant que le demandeur produise une nouvelle demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, le demandeur en sera informé et la demande de brevet sera traitée selon l'ordre habituel de priorité.

C. Bearbeitung im Rahmen von PACE

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PCT-PPH-Pilotprogramms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung nach dem PACE-Programm² beschleunigt bearbeitet.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an Eugen Stohr, Direktor Internationale Rechtsangelegenheiten, gerichtet werden (*international_legal_affairs@epo.org*).

² Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", Sonderausgabe 3, ABI. EPA 2007, 102.

C. Prosecution under PACE

Once the request for participation in the PCT-PPH pilot programme has been granted, the EP application will be processed in an accelerated manner under PACE².

Any inquiries concerning this notice may be directed to Eugen Stohr, Director, International Legal Affairs at *international_legal_affairs@epo.org*.

² Notice from the EPO dated 14 July 2007 concerning the programme for the accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 102.

C. Traitement d'une demande au titre de PACE

Une fois que la demande de participation au programme pilote PPH-PCT a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré au titre de PACE².

Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à M. Eugen Stohr, Directeur, Affaires juridiques internationales, à l'adresse *international_legal_affairs@epo.org*.

² Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 2007 relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen – "PACE", Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 102.

ANLAGE

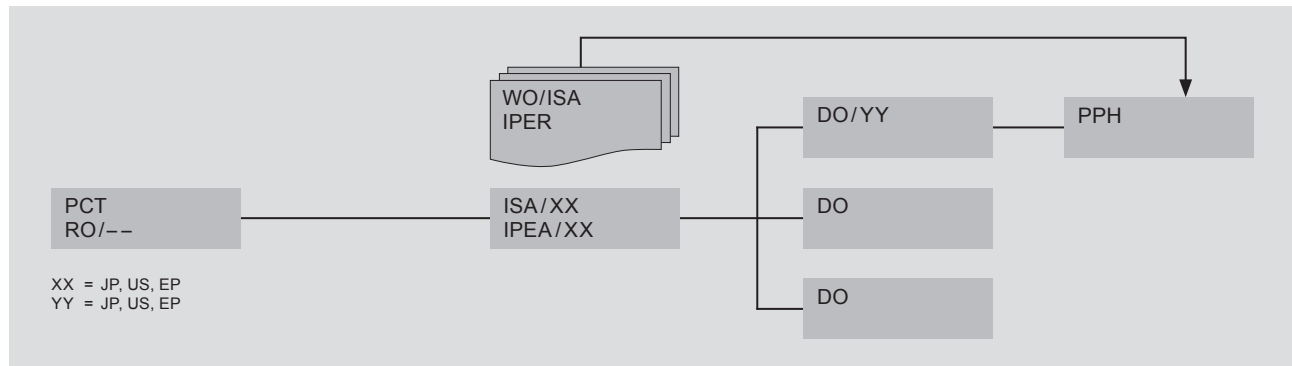
A) Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu der korrespondierenden internationalen Anmeldung gehört.

ANNEX

(A) The application is a national phase application of the corresponding international application.

ANNEXE

A) La demande est une demande internationale entrée dans la phase nationale.



A') Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu der korrespondierenden internationalen Anmeldung gehört.

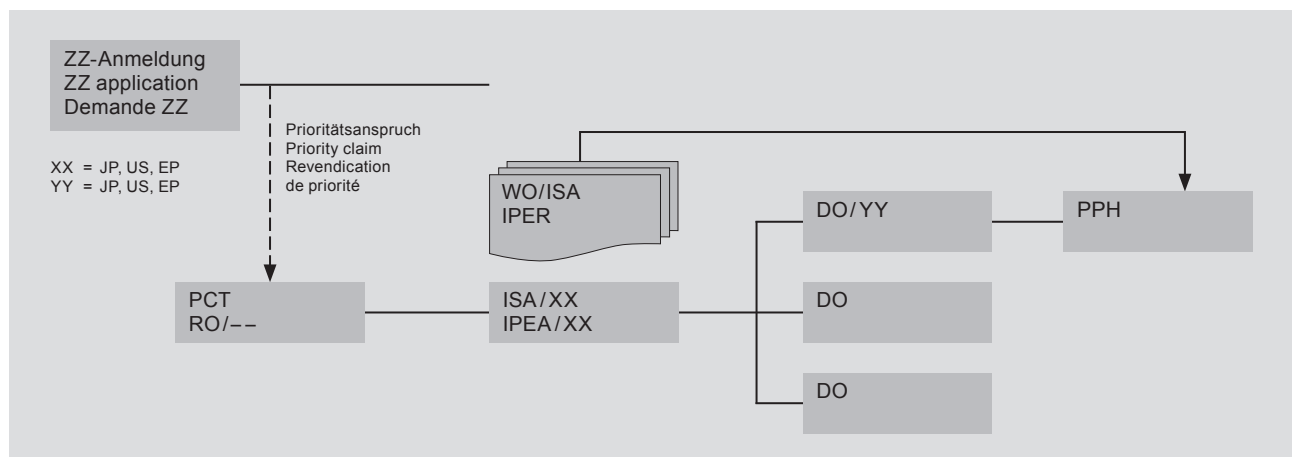
(A') The application is a national phase application of the corresponding international application.

A') La demande est une demande internationale entrée dans la phase nationale.

(Die korrespondierende internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer nationalen Anmeldung.)

(The corresponding international application claims priority from a national application.)

(La demande internationale correspondante revendique la priorité d'une demande nationale.)



A") Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu der korrespondierenden internationalen Anmeldung gehört.

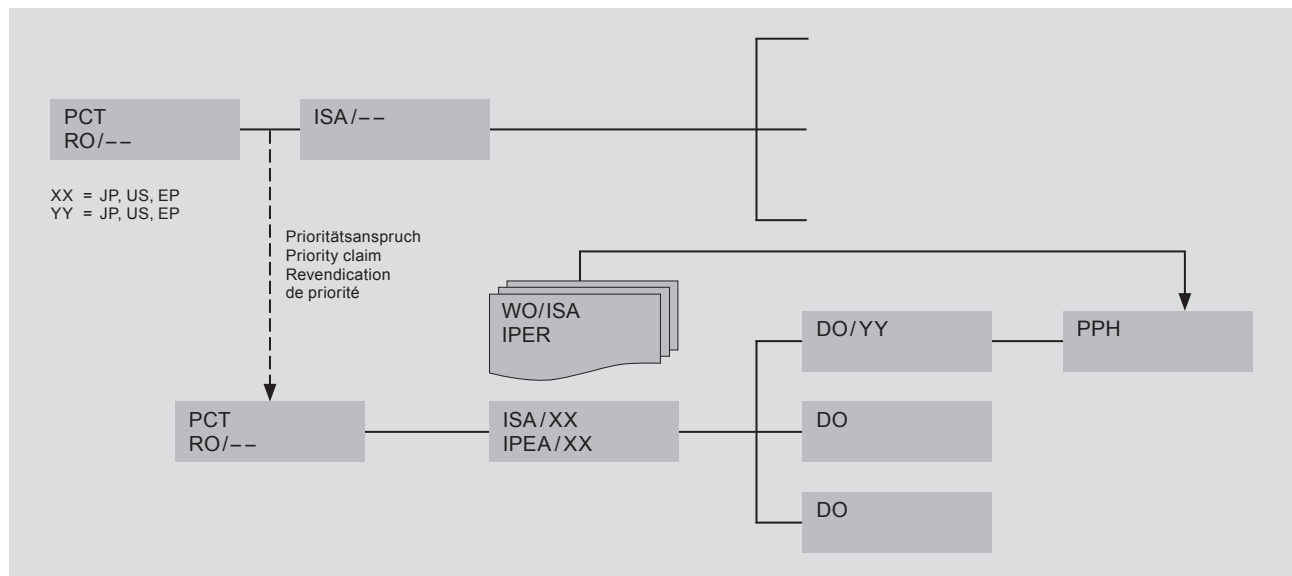
(A") The application is a national phase application of the corresponding international application.

A") La demande est une demande internationale entrée dans la phase nationale.

(Die korrespondierende internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer internationalen Anmeldung.)

(The corresponding international application claims priority from an international application.)

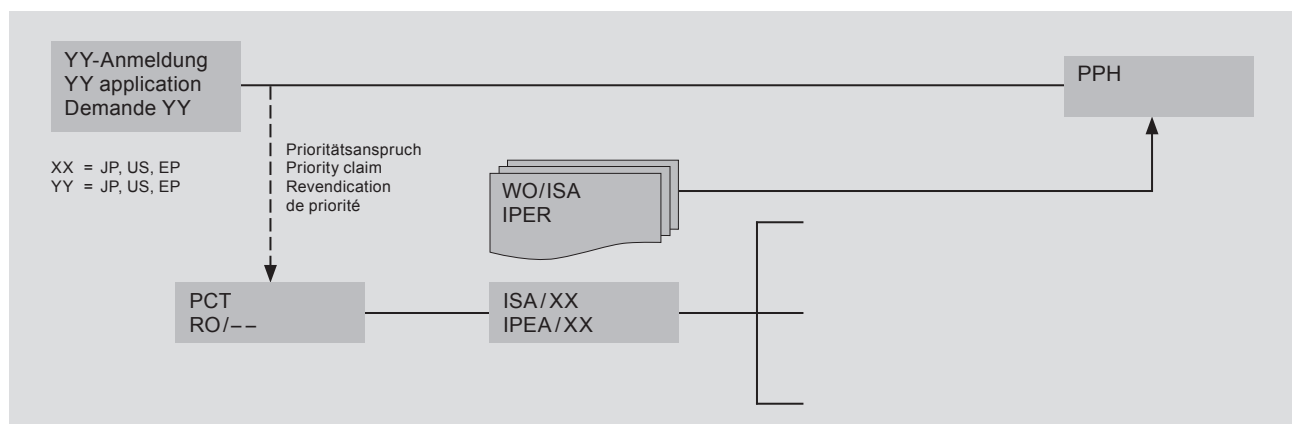
(La demande internationale correspondante revendique la priorité d'une demande internationale.)



B) Die Anmeldung ist eine nationale Anmeldung, die dem Prioritätsanspruch der korrespondierenden internationalen Anmeldung zugrunde liegt.

(B) The application is a national application on which the priority claim of the corresponding international application is based.

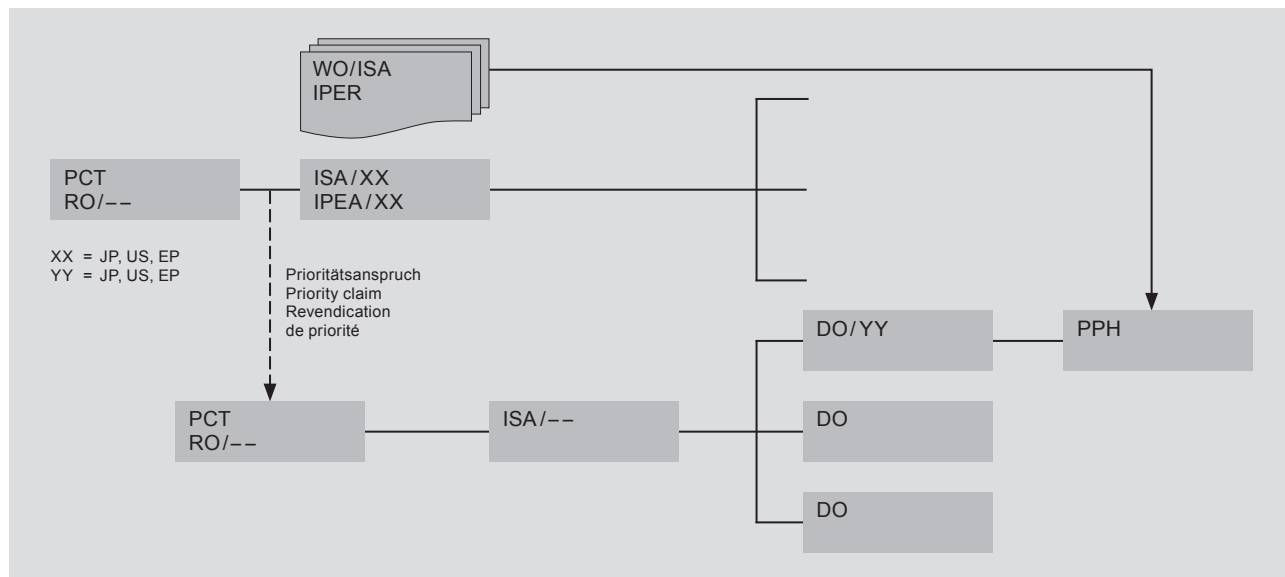
B) La demande est une demande nationale fondant la revendication de priorité de la demande internationale correspondante.



C) Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu einer internationalen Anmeldung gehört, die ihrerseits die Priorität der korrespondierenden internationalen Anmeldung beansprucht.

(C) The application is a national phase application of an international application claiming priority from the corresponding international application.

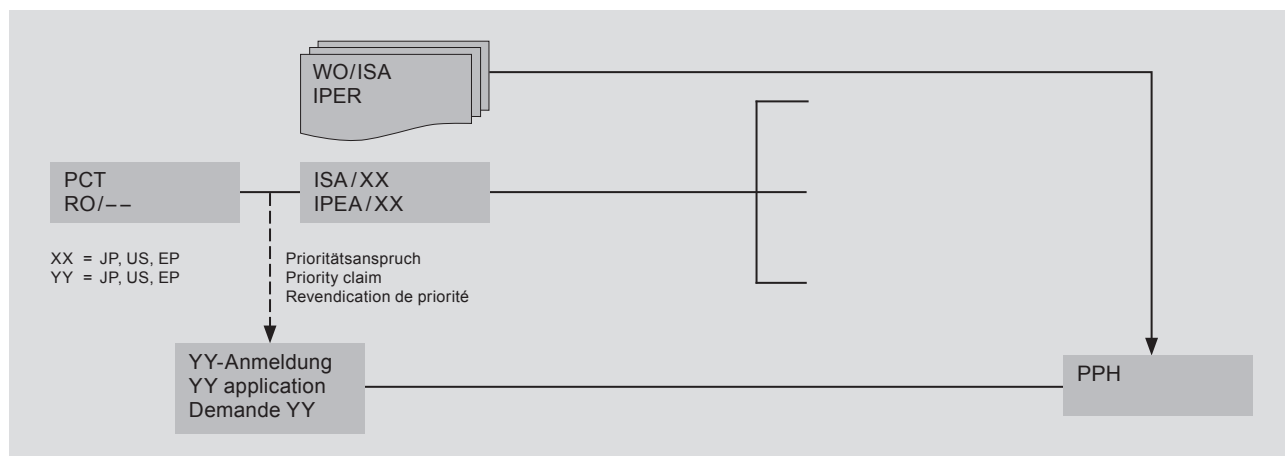
C) La demande est une demande internationale entrée dans la phase nationale et revendiquant la priorité de la demande internationale correspondante.



D) Die Anmeldung ist eine nationale Anmeldung, die eine äußere/innere Priorität der korrespondierenden internationalen Anmeldung beansprucht.

(D) The application is a national application claiming foreign/domestic priority from the corresponding international application.

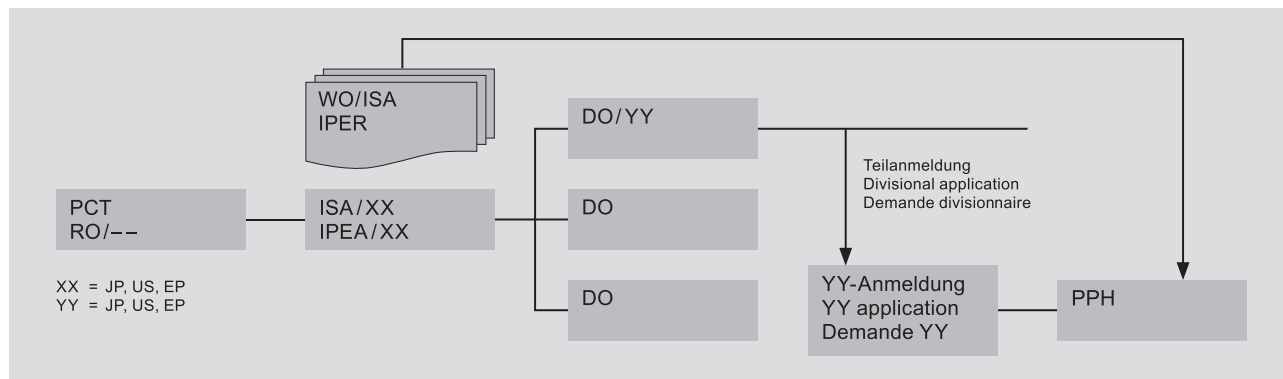
D) La demande est une demande nationale revendiquant une priorité étrangère/nationale de la demande internationale correspondante.



E1) Die Anmeldung ist eine Teilanmeldung zu einer Anmeldung, die das Erfordernis A erfüllt.

(E1) The application is a divisional application of an application which satisfies requirement (A).

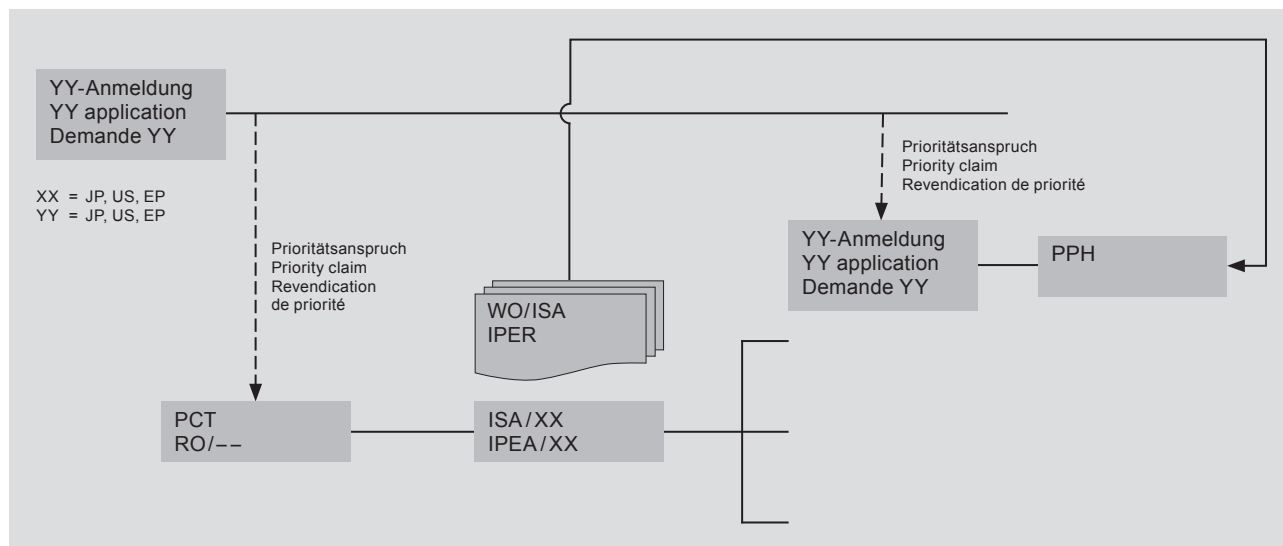
E1) La demande est une demande divisionnaire d'une demande qui satisfait au critère A.



E2) Die Anmeldung ist eine Anmeldung, die eine innere Priorität einer Anmeldung beansprucht, die das Erfordernis B erfüllt.

(E2) The application is an application claiming domestic priority from an application which satisfies requirement (B).

E2) La demande est une demande revendiquant la priorité nationale d'une demande qui satisfait au critère B.



T. Drittländer

T. Third countries

T. Pays tiers

Patentschutz in der Sonderverwaltungsregion Hongkong

ABI. EPA 2009, 546

Das Patentgesetz der Sonderverwaltungsregion (SVR) Hongkong ist seit 1997 ohne größere Änderungen in Kraft (s. ABI. EPA 1997, 429). Dennoch ist es angezeigt, die Informationen über Patentschutz in der SVR Hongkong zu aktualisieren, insbesondere soweit sie das Verfahren betreffen, mit dem europäische Patente, in denen das Vereinigte Königreich (UK) benannt ist, auf dieses Gebiet erstreckt werden.

I. Einführung

Mit der Patentverordnung Hongkongs vom 27. Juni 1997 in der zuletzt am 22. Februar 2008 geänderten Fassung¹ wurde ein eigenständiges Patentsystem errichtet. Ein für die SVR Hongkong erteiltes Patent tritt nur in Hongkong in Kraft und verleiht keinen Patentschutz in der Volksrepublik China (VRC).

In der Patentverordnung Hongkongs (Kapitel 514) und in der Ausführungsordnung (Kapitel 514C) wird zwischen Standard- und Kurzzeitpatenten unterschieden.

Weder für Standard- noch für Kurzzeitpatente ist eine Recherche oder Sachprüfung der Patentanmeldung vorgesehen.

Einem Standardpatent kann eine europäische Patentanmeldung oder eine Anmeldung zugrunde liegen, mit der Patentschutz in der Volksrepublik China oder im Vereinigten Königreich begehrt wird (s. Abs. II. a) und b)). Die Laufzeit eines Standardpatents beträgt maximal 20 Jahre ab dem Tag, an dem die dazugehörige Patentanmeldung beim EPA bzw. in der VRC oder im UK eingereicht wurde.

¹ Die letzten Änderungen erfolgten zur Durchführung von Ziffer 6 der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit sowie des Protokolls zur Änderung des TRIPS-Übereinkommens.

Patent protection in Hong Kong Special Administration Region

OJ EPO 2009, 546

The patent law of the Hong Kong Special Administrative Region (SAR) has been in force since 1997 without major changes (see OJ EPO 1997, 429). Nevertheless, it is appropriate to provide updated information about patent protection in Hong Kong SAR and in particular about the procedure to extend European patents designating the United Kingdom (UK) to that territory.

I. Introduction

The Hong Kong Patents Ordinance of 27 June 1997, as last amended on 22 February 2008,¹ established an independent patent system. A patent granted for Hong Kong SAR takes effect in Hong Kong only and does not provide for protection in the People's Republic of China (PRC).

Hong Kong's Patents Ordinance (Chapter 514) and Patents (General) Rules (Chapter 514C) draw a distinction between "standard" and "short-term" patents.

There is no search and substantive examination of the patent application, neither for a standard patent nor for a short-term patent.

A standard patent can be based on a European patent application, or an application seeking patent protection in the PRC or the UK (see para. II. (a) and (b)). A standard patent has a maximum term of 20 years from the date of filing of the corresponding patent application in the EPO or in the PRC or the UK.

¹ The latest amendments were made to implement Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health and the Protocol amending the TRIPS Agreement.

Protection par brevet dans la région administrative spéciale de Hong Kong

JO OEB 2009, 546

La loi sur les brevets de la région administrative spéciale de Hong Kong (RAS) est en vigueur depuis 1997 sans grand changement (cf. JO OEB 1997, 429). Il est toutefois utile de fournir des informations actualisées sur la protection par brevet dans cette région et notamment sur la procédure qui permet d'étendre à ce territoire les effets des brevets européens désignant le Royaume-Uni.

I. Introduction

L'ordonnance de Hong Kong sur les brevets du 27 juin 1997, modifiée en dernier lieu le 22 février 2008¹, a porté création d'un système de brevets indépendant. Un brevet délivré pour la RAS de Hong Kong ne prend effet qu'à Hong Kong et n'offre pas de protection en République populaire de Chine.

L'ordonnance de Hong Kong sur les brevets (chapitre 514) et les règles sur les brevets (chapitre 514C) opèrent une distinction entre les brevets "standard" et les brevets "de courte durée".

La demande de brevet ne fait l'objet d'aucune recherche et d'aucun examen quant au fond, ni pour un brevet standard ni pour un brevet de courte durée.

Un brevet standard peut être basé sur une demande de brevet européen ou sur une demande recherchant une protection par brevet en République populaire de Chine ou au Royaume-Uni (cf. paragraphe II. a) et b)). Un brevet standard a une durée maximale de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet correspondante à l'OEB, en République populaire de Chine ou au Royaume-Uni.

¹ Les dernières modifications ont été apportées pour mettre en œuvre le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que le protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC.

Ein Recherchenbericht des EPA kann als Grundlage für ein Kurzzeitpatent dienen. Ein solches Patent hat eine Laufzeit von höchstens acht Jahren ab dem Tag, an dem die Anmeldung in der SVR Hongkong eingereicht wurde (s. Abs. III).

A search report from the EPO may serve as the basis for a short-term patent. Such a patent has a maximum term of eight years from the filing date, i.e. the date of filing of the application in the Hong Kong SAR (see para. III).

Un brevet de courte durée peut être basé sur un rapport de recherche de l'OEB. Un brevet de ce type a une durée maximale de huit ans à compter de la date de dépôt de la demande dans la RAS de Hong Kong (cf. paragraphe III).

II. Standardpatente

Verfahren für die Anmeldung eines Standardpatents auf der Grundlage einer beim EPA eingereichten Patentanmeldung

a) Allgemeines

Standardpatente werden in einem **zweistufigen formalen Registrierverfahren** erteilt. Alle für die Registrierung erforderlichen Formulare sind erhältlich unter www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm.

Ausgangspunkt für die erste Stufe zur Erteilung eines Standardpatents in der SVR Hongkong ist die dazugehörige vom EPA veröffentlichte europäische Patentanmeldung (eine Anmeldung, in der das Vereinigte Königreich benannt ist).

Eine PCT-Anmeldung, in der das EPA bestimmt ist, kann ebenfalls als Grundlage für die erste Stufe des Registrierverfahrens in der SVR Hongkong dienen.

Die zweite Stufe zur Erteilung eines Standardpatents in der SVR Hongkong macht eine separate Registrierung des dazugehörigen europäischen Patents erforderlich, nachdem es vom EPA erteilt wurde. Nur europäische Patente, die für das Vereinigte Königreich erteilt wurden, kommen für die Erteilung eines Standardpatents in der SVR Hongkong infrage.

b) Stufe 1: Registrierung der Anmeldung

Innerhalb von **sechs Monaten nach der Veröffentlichung der internationalen**

II. Standard patents

Procedure for applying for a standard patent based on a patent application filed with EPO

(a) General

Standard patents are issued following a **two-stage formal registration procedure**. All the necessary registration forms are available at www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm.

The first stage for the grant of a Hong Kong SAR standard patent is based on the corresponding European patent application (in respect of an application designating the UK) published by the EPO.

A PCT application designating the EPO may serve as the basis for the first stage of the registration procedure in Hong Kong SAR.

The second stage for the grant of a Hong Kong SAR standard patent requires separate registration of the corresponding European patent after it has been granted by the EPO. It should be noted that only European patents granted for the UK are eligible for the grant of a standard patent in the Hong Kong SAR.

(b) Stage one: registration of the application

Within **six months after the date of publication of the international patent**

II. Brevets standard

Procédure de demande d'un brevet standard sur la base d'une demande de brevet déposée auprès de l'OEB

a) Généralités

Les brevets standard sont délivrés à la suite d'une **procédure formelle d'enregistrement en deux étapes**. Tous les formulaires nécessaires à l'enregistrement sont disponibles à l'adresse www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm.

La première étape de la délivrance d'un brevet standard dans la RAS de Hong Kong repose sur la demande de brevet européen correspondante publiée par l'OEB (eu égard à une demande désignant le Royaume-Uni).

Une demande PCT désignant l'OEB peut servir de base à la première étape de la procédure d'enregistrement dans la RAS de Hong Kong.

La seconde étape de la délivrance d'un brevet standard dans la RAS de Hong Kong requiert l'enregistrement distinct du brevet européen correspondant après qu'il a été délivré par l'OEB. Il convient de noter que seuls les brevets européens délivrés pour le Royaume-Uni donnent droit à la délivrance d'un brevet standard dans la RAS de Hong Kong.

b) Première étape : enregistrement de la demande

Les actes suivants doivent être accomplis dans un délai de **six mois à**

Patentanmeldung, in der das EPA bestimmt ist,² oder der europäischen Patentanmeldung³ müssen folgende Handlungen vorgenommen werden (§ 15 und 16 Patentverordnung, § 8 Ausführungsordnung):

i) Stellung eines "Antrags auf Eintragung" (Formblatt P4)

ii) Einreichung einer Kopie der zu registrierenden Anmeldung in der veröffentlichten Fassung

iii) bei einer internationalen Anmeldung Einreichung einer Kopie:
– der vom Internationalen Büro veröffentlichten internationalen Anmeldung
– einer vom EPA als Bestimmungsamt veröffentlichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (falls die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht wurde)
– der vom EPA veröffentlichten Informationen über die internationale Anmeldung (z. B. Kopie des Auszugs aus dem Europäischen Patentblatt, des Europäischen Patentregisters bzw. einer vom EPA herausgegebenen Publikation, aus der hervorgeht, dass die internationale Anmeldung in die regionale Phase eingetreten ist)

iv) Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühren

Die Bezeichnung der Erfindung und die Zusammenfassung müssen sowohl in **Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 104 Patentverordnung, § 56 (2) Ausführungsordnung). Nicht erforderlich ist hingegen eine englische oder chinesische Übersetzung der in Deutsch oder Französisch veröffentlichten europäischen Patentanmeldung (§ 56 (4) Ausführungsordnung).

² Bei einer **internationalen Patentanmeldung** mit dem EPA als Bestimmungsamt gilt als Veröffentlichungsdatum das Datum, an dem das EPA im Europäischen Patentblatt Angaben veröffentlicht hat, aus denen hervorgeht, dass die internationale Anmeldung in die regionale Phase eingetreten ist.

³ Bei einer **europäischen Direktanmeldung**, in der das Vereinigte Königreich benannt ist, gilt als Veröffentlichungsdatum das Datum, an dem die bibliografischen Daten im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden sind.

application designating the EPO² or the European patent application³ the following steps must be taken (Sections 15 and 16 Patents Ordinance, Section 8 Patents (General) Rules):

(i) filing of a "request to record" (Patents Form P4)

(ii) provision of a copy of the patent application to be registered as published

(iii) in the case of an international application, provision of a copy of:
– the international application as published by the International Bureau
– translation of the international application published by the EPO as designated Office (if the international application was not published in an official language of the EPO)
– the information about the international application published by the EPO (e.g. copy of an extract from the European Patent Bulletin, the European Patent Register or any publication issued by the EPO showing that the international application has entered the regional phase)

(iv) payment of the prescribed fees.

The title of the invention and the abstract must be available in **both English and Chinese** (Section 104 Patents Ordinance, Section 56(2) Patents (General) Rules). However, it is not necessary to file an English or Chinese translation of the copy of the European patent application published in French or German (Section 56(4) Patents (General) Rules).

² For an **international application** for which the EPO is the designated Office, the date of publication is the date on which the EPO published in the European Patent Bulletin the data showing that the international application has entered the regional phase.

³ In the case of a **Euro-direct application** designating the UK, the date of publication is the date on which the bibliographic data were published in the European Patent Bulletin.

compter de la date de publication de la demande internationale de brevet désignant l'OEB² ou de la demande de brevet européen³ (articles 15 et 16 de l'ordonnance sur les brevets, règle 8 des règles sur les brevets) :

i) présentation d'une "requête en inscription" (formulaire P4) ;

ii) production d'une copie de la demande de brevet telle que publiée ;

iii) dans le cas d'une demande internationale, production d'une copie :
– de la demande internationale telle que publiée par le Bureau international ;
– de la traduction de la demande internationale publiée par l'OEB agissant en qualité d'office désigné (si la demande internationale n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'OEB) ;
– des renseignements relatifs à la demande internationale publiés par l'OEB (par exemple une copie de l'extrait du Bulletin européen des brevets, du Registre européen des brevets ou de toute publication émise par l'OEB attestant que la demande internationale est entrée dans la phase régionale).

iv) paiement des taxes prescrites.

Le titre de l'invention et l'abrégé doivent être disponibles en **anglais et en chinois** (article 104 de l'ordonnance sur les brevets, règle 56(2) des règles sur les brevets). Il n'est toutefois pas nécessaire de produire une traduction anglaise ou chinoise de la copie de la demande de brevet européen publiée en allemand ou en français (règle 56(4) des règles sur les brevets).

² Dans le cas d'une **demande internationale** pour laquelle l'OEB est l'office désigné, la date de publication est la date à laquelle l'OEB a publié, au Bulletin européen des brevets, les données qui attestent que la demande internationale est entrée dans la phase régionale.

³ Dans le cas d'une **demande européenne directe** désignant le Royaume-Uni, la date de publication est la date à laquelle les données bibliographiques ont été publiées au Bulletin européen des brevets.

Die erste Stufe des Registrierungsverfahrens ist in der Regel innerhalb von drei Monaten ab dem Tag des Eingangs der Anmeldung abgeschlossen, wenn die Anmeldung allen Erfordernissen entspricht und keine Mängel aufweist.

Falls nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Veröffentlichung des Registrierungsantrags die zweite Stufe eingeleitet werden kann (z. B. weil das Patent, dem die registrierte Anmeldung zugrunde liegt, in diesem Zeitraum nicht erteilt wurde), ist das Formblatt P9 auszufüllen und eine Jahresgebühr zu zahlen. Wird diesen Erfordernissen nicht entsprochen, gilt die Patentanmeldung als zurückgenommen (§ 33 Patentverordnung, § 28 Ausführungsordnung). Wiedereinsetzung ist unter bestimmten begrenzten Bedingungen möglich (§ 34 Patentverordnung, § 31 Ausführungsordnung).

c) Stufe 2: Registrierung des europäischen Patents, Erteilung des Standardpatents

Innerhalb von **sechs Monaten nach Erteilung des europäischen Patents, in dem das Vereinigte Königreich benannt ist**, oder der Veröffentlichung des Eintragungsantrags in der SVR Hongkong (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist) müssen folgende Handlungen vorgenommen werden (§ 23 Patentverordnung, § 19 Ausführungsordnung):

i) Stellung eines Registrierungs- und Erteilungsantrags mit dem Formblatt P5

ii) Einreichung einer Kopie des veröffentlichten europäischen Patents (wobei auf dem Formblatt zu bestätigen ist, dass es sich um eine gleichlautende Abschrift des vom EPA erstellten oder verwahrten Dokuments handelt)

iii) Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühren

Die Bezeichnung der Erfindung muss sowohl in **Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 104 Patentverordnung, § 56 (2) Ausführungsordnung).

The first stage of the registration procedure is usually concluded within three months as from the date of receipt of the application if the application meets all requirements and does not include any deficiency.

If it is not possible to proceed to the second stage within five years after publication of the request to record (for example, because the patent on the basis of the registered application is not granted within this period), Patents Form P9 must be completed and a maintenance fee paid. If these requirements are not met, the patent application is deemed withdrawn (Section 33 Patents Ordinance, Section 28 Patents (General) Rules). Restoration of the application is possible under certain limited conditions (Section 34 Patents Ordinance, Section 31 Patents (General) Rules).

(c) Stage two: registration of the European patent, grant of the standard patent

Within **six months after the date of grant of the European patent designating the UK** or publication of the request to record in the Hong Kong SAR, whichever is the later, the following steps must be taken (Section 23 Patents Ordinance, Section 19 Patents (General) Rules):

(i) filing of a request for registration and grant using Patents Form P5

(ii) filing of a copy of the published specification of the European patent (and confirming on the above form that it is a true copy of the document issued or kept by the EPO)

(iii) payment of the prescribed fees.

The title of the invention must be available in both **English and Chinese** (Section 104 Patents Ordinance, Section 56(2) Patents (General) Rules).

La première étape de la procédure d'enregistrement est généralement conclue dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande si celle-ci satisfait à toutes les exigences et si elle ne comporte aucune irrégularité.

S'il n'est pas possible de passer à la seconde étape dans les cinq ans qui suivent la publication de la requête en inscription (par exemple parce que le brevet basé sur la demande enregistrée n'est pas délivré dans ce délai), il convient de compléter le formulaire P9 et d'acquitter une taxe de maintien en vigueur. S'il n'est pas satisfait à ces exigences, la demande de brevet est réputée retirée (article 33 de l'ordonnance sur les brevets, règle 28 des règles sur les brevets). La demande peut être restaurée dans certaines conditions limitées (article 34 de l'ordonnance sur les brevets, règle 31 des règles sur les brevets).

c) Seconde étape : enregistrement du brevet européen, délivrance du brevet standard

Les actes suivants doivent être accomplis dans un délai de **six mois à compter de la date de délivrance du brevet européen désignant le Royaume-Uni** ou de la date de publication de la requête en inscription dans la RAS de Hong Kong, si celle-ci est postérieure (article 23 de l'ordonnance sur les brevets, règle 19 des règles sur les brevets) :

i) présentation d'une requête en enregistrement et délivrance à l'aide du formulaire P5 ;

ii) production d'une copie du fascicule publié du brevet européen (et confirmation, sur le formulaire précité, qu'il s'agit d'une copie authentique du document émis ou conservé par l'OEB) ;

iii) paiement des taxes prescrites.

Le titre de l'invention doit être disponible en **anglais et en chinois** (article 104 de l'ordonnance sur les brevets, règle 56(2) des règles sur les brevets).

Nach dem Londoner Übereinkommen muss ein europäisches Patent, in dem das Vereinigte Königreich benannt ist und das in Deutsch oder Französisch erteilt wurde, nicht mehr ins Englische übersetzt werden (ABI. EPA 2001, 549 und ABI. EPA 2008, 123). In solchen Fällen ist es **nicht erforderlich, eine englische oder chinesische Übersetzung** der Kopie des veröffentlichten europäischen Patents einzureichen, das als Grundlage für das Standardpatent in der SVR Hongkong dient (§ 56 (5) Ausführungsordnung).

Wenn alle Erfordernisse erfüllt sind und keine Mängel festgestellt wurden, wird das Standardpatent in der Regel innerhalb von drei Monaten erteilt, und die Daten werden veröffentlicht.

d) Auswirkung von Einspruchsverfahren vor dem EPA

Standardpatente in der SVR Hongkong sind grundsätzlich eigenständig und bleiben unberührt von einem möglichen nachträglichen Widerruf oder Erlöschen des zugrunde liegenden europäischen Patents im Vereinigten Königreich.

Eine Ausnahme liegt jedoch vor, wenn das europäische Patent, das dem Standardpatent in der SVR Hongkong zugrunde lag, infolge eines Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens vor dem EPA geändert oder widerrufen wird. Dies ist dem Registrar für Patente in Hongkong mitzuteilen, der die Änderung oder den Widerruf erfasst und veröffentlicht.

Bei einer Änderung muss die Mitteilung innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Änderung im EPA⁴ oder dem Datum der Erteilung des Standardpatents in der SVR Hongkong erfolgen (je nachdem, welches das spätere ist) (§ 43 Patentverordnung, § 35 und 36 Ausführungsordnung).

⁴ Das Datum der Änderung ist der Tag, an dem die Änderung im Europäischen Patentregister erfasst wurde.

Under the London Agreement, a European patent designating the UK and granted in French or German no longer has to be translated into English (OJ EPO 2001, 549 and OJ EPO 2008, 123). In such cases it is **not necessary to file a translation into English or Chinese** of the copy of the published specification of the European patent which serves as the basis for the Hong Kong SAR standard patent (Section 56(5) Patents (General) Rules).

If all requirements are met and there is no deficiency, the standard patent is normally granted within three months, and its details are published.

(d) Impact of opposition procedures before the EPO

In general Hong Kong SAR standard patents stand alone and are not affected by a possible post-grant revocation or lapse of the European patent in the UK on which the standard patent is based.

However, as an exception any amendment or the revocation of the European patent – which served as the basis for the Hong Kong SAR standard patent – as a result of opposition or appeal proceedings before the EPO must be notified to the Registrar of patents in Hong Kong. The Registrar will record and publish the amendment or revocation.

For an amendment, the notification has to be made within six months as from the date of the amendment in the EPO⁴ or the date of grant of the Hong Kong SAR standard patent, whichever is later (Section 43 Patents Ordinance, Sections 35 and 36 Patents (General) Rules).

⁴ The date of the amendment is the date on which the amendment was registered in the European Patent Register.

En vertu de l'accord de Londres, un brevet européen désignant le Royaume-Uni et délivré en allemand ou en français n'a plus besoin d'être traduit en anglais (JO OEB 2001, 549 et JO OEB 2008, 123). Dans ce cas, il **n'est pas nécessaire de produire une traduction anglaise ou chinoise** de la copie du fascicule publié du brevet européen qui sert de base au brevet standard dans la RAS de Hong Kong (règle 56(5) des règles sur les brevets).

S'il est satisfait à toutes les exigences et s'il n'y a aucune irrégularité, le brevet standard est normalement délivré dans un délai de trois mois et ses détails sont publiés.

d) Incidence des procédures d'opposition devant l'OEB

En règle générale, les brevets standard délivrés dans la RAS de Hong Kong sont autonomes et ne sont pas affectés par une éventuelle révocation post-délivrance ou par une extinction du brevet européen au Royaume-Uni qui fonde le brevet standard.

Cependant, à titre d'exception, toute modification ou révocation du brevet européen – ayant servi de base au brevet standard délivré dans la RAS de Hong Kong – résultant d'une procédure d'opposition ou de recours devant l'OEB doit être notifiée au directeur de l'enregistrement des brevets à Hong Kong, qui enregistrera et publiera la modification ou la révocation.

Dans le cas d'une modification, la notification doit être effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de la modification à l'OEB⁴ ou de la date de délivrance du brevet standard de la RAS de Hong Kong, si celle-ci est postérieure (article 43 de l'ordonnance sur les brevets, règles 35 et 36 des règles sur les brevets).

⁴ La date de la modification est la date à laquelle la modification a été enregistrée au Registre européen des brevets.

In solchen Fällen muss der Inhaber des Standardpatents gemäß § 43 der Patentverordnung sowie § 35 und 36 der Ausführungsordnung

In such cases, under Section 43 Patents Ordinance and Sections 35 and 36 Patents (General) Rules the standard patent proprietor must

Dans ce cas, en vertu de l'article 43 de l'ordonnance sur les brevets et des règles 35 et 36 des règles sur les brevets, le titulaire du brevet standard est tenu de :

i) die Änderung auf dem Formblatt P8 mitteilen,

(i) file a notice of the amendment on Patents Form P8

i) notifier la modification sur le formulaire P8 ;

ii) beim Registrar (der die Änderung bekannt machen muss) eine beglaubigte Kopie der geänderten Patentschrift oder anderer vorschriftsmäßiger Dokumente⁵ einreichen.

(ii) file with the Registrar (who must advertise this fact) a verified copy of the amended specification or other prescribed documentation.⁵

ii) remettre une copie certifiée conforme du fascicule modifié ou d'autres documents prescrits⁵ au directeur de l'enregistrement (qui doit porter ce fait à la connaissance du public).

Bei einem Widerruf muss der Inhaber des Standardpatents gemäß § 44 der Patentverordnung sowie § 36 und 37 der Ausführungsordnung nach der Veröffentlichung des Widerrufs durch das EPA⁶:

For revocation, under Section 44 Patents Ordinance and Sections 36 and 37 Patents (General) Rules, the standard patent proprietor must, after publication of the revocation by the EPO⁶

Dans le cas d'une révocation, en vertu de l'article 44 de l'ordonnance sur les brevets et des règles 36 et 37 des règles sur les brevets, le titulaire du brevet standard est tenu, après la publication de la révocation par l'OEB⁶, de :

i) den Widerruf auf dem Formblatt P15 mitteilen,

(i) file a notice of the revocation on Patents Form P15

i) notifier la révocation sur le formulaire P15 ;

ii) beim Registrar (der den Widerruf bekannt machen muss) eine beglaubigte Kopie der Entscheidung über den Widerruf oder andere vorschriftsmäßige Dokumente⁷ einreichen.

(ii) file with the Registrar (who must advertise this fact) a verified copy of the decision regarding the revocation or other prescribed documentation⁷.

ii) remettre une copie certifiée conforme de la décision relative à la révocation ou d'autres documents prescrits⁷ au directeur de l'enregistrement (qui doit porter ce fait à la connaissance du public).

Wird das europäische Patent, das als Grundlage für das Standardpatent in der SVR Hongkong gedient hat, infolge eines Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens vor dem EPA widerrufen, kann außer dem Patentinhaber jedermann unter Entrichtung einer entsprechenden Gebühr beim Registrar beantragen,

In the event of the revocation of the European patent – which served as the basis for the Hong Kong SAR standard patent – as a result of opposition or appeal proceedings before the EPO, any person other than the proprietor may apply to the Registrar for an order that the standard patent be revoked in

Si le brevet européen – qui a servi de base au brevet standard de la RAS de Hong Kong – a été révoqué à la suite d'une procédure d'opposition ou de recours devant l'OEB, toute personne autre que le titulaire du brevet peut demander au directeur de l'enregistrement d'ordonner la révocation du brevet

⁵ Zu den "vorschriftsmäßigen Dokumenten" zählt eine beglaubigte Kopie der Entscheidung über die Aufrechterhaltung in geänderter Form sowie gemäß § 56 der Ausführungsordnung gegebenenfalls erforderliche Übersetzungen der eingereichten Unterlagen; Näheres s. § 35 der Ausführungsordnung.

⁵ "Prescribed documentation" includes a verified copy of the decision maintaining the patent in amended form and translations of the documents filed as may be required under Section 56 Patents (General) Rules, details of which are set out in Section 35 Patents (General) Rules.

⁵ Les "documents prescrits" comprennent une copie certifiée conforme de la décision maintenant le brevet européen tel que modifié ainsi que les traductions des documents déposés comme éventuellement exigé par la règle 56 des règles sur les brevets (pour de plus amples informations, cf. règle 35 des règles sur les brevets).

⁶ Für den Antrag auf Widerruf des Standardpatents gibt es keine Frist.

⁶ It should be noted that there is no time limit as such for making the application for revocation of the standard patent.

⁶ Il convient de noter que la demande de révocation d'un brevet standard n'est soumise à aucun délai.

⁷ "Andere vorschriftsmäßige Dokumente" bezieht sich auf eine beglaubigte Kopie des Eintrags im Patentregister des Europäischen Patentamts über den Widerruf des europäischen Patents (Näheres s. § 44 (2) Patentverordnung und § 37 (3) Ausführungsordnung).

⁷ "Other prescribed documentation" refers to a verified copy of an entry in the patent register of the European Patent Office showing the revocation of the European patent (details of which are set out in Section 44(2) Patents Ordinance and Section 37(3) Patents (General) Rules).

⁷ Les "autres documents prescrits" sont une copie certifiée conforme de l'inscription portée au registre des brevets de l'Office européen des brevets qui atteste la révocation du brevet européen (pour de plus amples informations, cf. article 44(2) de l'ordonnance sur les brevets et règle 37(3) des règles sur les brevets).

dass das Standardpatent nach dem vorgeschriebenen Verfahren⁸ widerrufen wird. Der Registrar kann das Standardpatent entweder direkt widerrufen oder den Widerrufs Antrag an das zuständige Gericht weiterleiten (§ 44 (4) und (5) Patentverordnung und § 36 und 37 Ausführungsordnung).

III. Kurzzeitpatente

Kurzzeitpatente können *unter anderem* **einen Recherchenbericht des EPA oder einen internationalen Recherchenbericht des EPA** als Internationaler Recherchenbehörde als Grundlage haben⁹. Für die Anmeldung eines Kurzzeitpatents gibt es generell keine Frist. Möchte der Anmelder jedoch die Priorität einer Anmeldung beanspruchen, die in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft oder einem der Welthandelsorganisation angehörenden Land, Territorium oder Gebiet eingereicht wurde, sollte er die Anmeldung für ein Kurzzeitpatent in der SVR Hongkong innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung einreichen (§ 110 und 111 Patentverordnung sowie § 69 Ausführungsordnung).

Anmeldungen für ein Kurzzeitpatent sind mit dem Formblatt P6 direkt an den Registrar zu richten und müssen einen Recherchenbericht für die Erfindung enthalten. Wenn der Recherchenbericht **nicht in Englisch oder Chinesisch** erstellt wurde, ist eine beglaubigte Übersetzung des Recherchenberichts einzureichen (§ 104 und 113 (3) Patentverordnung und § 56 (1) Ausführungsordnung).

⁸ Das "vorgeschriebene Verfahren" umfasst das Einreichen von Nachweisen und Übersetzungen, die dem Antrag an den Registrar beizufügen sind, damit dieser sie an den eingetragenen Patentinhaber und jede Person weiterleiten kann, die laut Register ein Recht an dem Patent besitzt, das Einreichen von Gegenerklärungen seitens der Empfänger der Dokumente, die den Antrag anfechten möchten usw. (Näheres s. § 37 Ausführungsordnung.)

⁹ Ein Kurzzeitpatent kann auch einen vom SIPO, vom Britischen Amt für geistiges Eigentum oder von einer anderen nach Artikel 16 PCT eingesetzten Internationalen Recherchenbehörde erstellten Recherchenbericht als Grundlage haben (§ 71 Ausführungsordnung).

accordance with the prescribed procedure⁸, upon payment of the specified fee. The Registrar may either revoke the standard patent or refer the application to the appropriate court (Section 44(4) and (5) Patents Ordinance, Sections 36 and 37 Patents (General) Rules).

III. Short-term patents

Short-term patents can *inter alia* be based on a **search report from the EPO or on an international search report from the EPO** when acting as International Searching Authority⁹. In general, there is no time limit for filing a short-term patent application. However, if the applicant wishes to claim priority from an application filed in a Paris Convention country or World Trade Organization member country, territory, or area, it should file the short-term patent application in the Hong Kong SAR within 12 months after the date of filing of the first application (Sections 110 and 111 Patents Ordinance and Section 69 Patents (General) Rules).

Applications for a short-term patent must be made on Patents Form P6 direct to the Registrar and must contain a search report in relation to the invention. A certified translation of the search report must be filed if the search report is **not drawn up in English or Chinese** (Sections 104 and 113(3) Patents Ordinance and Section 56(1) Patents (General) Rules). The application to which the search

⁸ "Prescribed procedure" includes proceedings for the filing of evidence and translations accompanying the application to the Registrar for sending to the registered proprietor and any person who is shown in the register as having a right in the patent, and the filing of counter-statements by any recipient of the documents who wishes to oppose the application etc., details of which are set out in Section 37 Patents (General) Rules.

⁹ A short-term patent can also be based on a search report established by SIPO, the UK Intellectual Property Office or other international searching authority appointed under Article 16 PCT (Section 71 Patents (General) Rules).

standard selon la procédure prescrite⁸, moyennant le paiement de la taxe requise. Le directeur de l'enregistrement peut soit révoquer le brevet standard, soit saisir le tribunal compétent de la requête (article 44(4) et (5) de l'ordonnance sur les brevets, règles 36 et 37 des règles sur les brevets).

III. Brevets de courte durée

Les brevets de courte durée peuvent *notamment* être basés sur un **rapport de recherche de l'OEB ou sur un rapport de recherche internationale de l'OEB** agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale⁹. De manière générale, le dépôt d'une demande de brevet de courte durée n'est soumis à aucun délai. Cependant, si le demandeur souhaite revendiquer la priorité d'une demande déposée dans un pays membre de l'Union de Paris ou dans un pays, un territoire ou une zone membre de l'Organisation mondiale du commerce, il doit déposer la demande de brevet de courte durée dans la RAS de Hong Kong dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande (articles 110 et 111 de l'ordonnance sur les brevets et règle 69 des règles sur les brevets).

Les demandes de brevet de courte durée doivent être déposées directement auprès du directeur de l'enregistrement, sur le formulaire P6, et doivent contenir un rapport de recherche en rapport avec l'invention. Une traduction certifiée conforme du rapport de recherche doit être produite si le rapport de recherche **n'est pas établi en anglais ou en chinois** (articles 104 et 113(3) de l'or-

⁸ La "procédure prescrite" comprend la remise des preuves et des traductions accompagnant la requête au directeur de l'enregistrement en vue de leur transmission au titulaire enregistré et à toute personne mentionnée dans le registre comme ayant un droit au brevet, la présentation des contre-mémoires par tout destinataire des documents qui souhaite s'opposer à la requête, etc. (pour de plus amples informations, cf. règle 37 des règles sur les brevets).

⁹ Un brevet de courte durée peut également être basé sur un rapport de recherche établi par le SIPO, par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni ou par toute autre administration chargée de la recherche internationale nommée conformément à l'article 16 PCT (règle 71 des règles sur les brevets).

Die Anmeldung, auf die sich der Recherchenbericht bezieht, muss nicht beim Patentregistrator der SVR Hongkong eingereicht werden.

report relates does not have to be filed with the Hong Kong SAR Patents Registry.

donnance sur les brevets et règle 56(1) des règles sur les brevets). La demande sur laquelle porte le rapport de recherche n'a pas besoin d'être déposée auprès du service de l'enregistrement des brevets de la RAS de Hong Kong.

Die Bezeichnung der Erfindung und die Zusammenfassung müssen sowohl in **Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 113 Patentverordnung, § 56 (2) Ausführungsordnung).

The title of the invention and the abstract must be available in both **English and Chinese** (Section 113 Patents Ordinance, Section 56(2) Patents (General) Rules).

Le titre de l'invention et l'abrégé doivent être disponibles en **anglais et en chinois** (article 113 de l'ordonnance sur les brevets et règle 56(2) des règles sur les brevets).

Auf Antrag kann die Erteilung eines Kurzzeitpatents für bis zu 12 Monate nach dem Anmeldetag des Kurzzeitpatents aufgeschoben werden (§ 119 Patentverordnung). Dadurch lässt sich der Zeitraum für die Bebringung des erforderlichen Recherchenberichts verlängern.

On request, grant of a short-term patent can be deferred for a maximum of twelve months after the filing date of the short-term patent application (Section 119 Patents Ordinance). This will make it possible to have more time to obtain the required search report.

Sur requête, la délivrance d'un brevet de courte durée peut être ajournée jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet de courte durée (article 119 de l'ordonnance sur les brevets). Ce report permet de disposer de davantage de temps pour obtenir le rapport de recherche requis.

Wenn die Anmeldung allen Erfordernissen genügt und keine Mängel aufweist, wird das Kurzzeitpatent in der Regel innerhalb von drei Monaten erteilt, und die Daten werden veröffentlicht.

If the application meets all requirements and does not include any deficiency, the short-term patent is normally granted within three months, and its details published.

Si la demande satisfait à toutes les exigences et si elle ne comporte aucune irrégularité, le brevet de courte durée est normalement délivré dans un délai de trois mois et ses détails sont publiés.

Nähere Einzelheiten zum Patentschutz in der SVR Hongkong enthält die Website der Abteilung für geistiges Eigentum der SVR Hongkong unter www.ipd.gov.hk/eng/home.htm.

For further details about patent protection in the Hong Kong SAR, see the webpage of the Hong Kong SAR Intellectual Property Department at www.ipd.gov.hk/eng/home.htm.

Pour obtenir de plus amples informations sur la protection par brevet dans la RAS de Hong Kong, prière de consulter le site Internet du Département de la propriété intellectuelle de la RAS de Hong Kong, à l'adresse www.ipd.gov.hk/eng/home.htm.

Impressum

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Redaktion Amtsblatt
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

© EPA

Bestellungen sind zu richten an

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126-4546
Fax +43 (0)1 52126-2492
csc@epo.org
<https://secure.epo.org/products/books>

Nachdruck und Vervielfältigung

Alle Urheber- und Verlagsrechte an nichtamtlichen Beiträgen sind vorbehalten. Der Rechtsschutz gilt auch für die Verwertung in Datenbanken.

Druck

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Imprint

Published and edited by

European Patent Office
Official Journal editorial office
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

© EPO

Please send your order to

European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-4546
Fax +43 (0)1 52126-2492
csc@epo.org
<https://secure.epo.org/products/books>

Copyright

All rights in respect of non-EPO contributions reserved – including use in databases.

Printer

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Mention d'impression

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Rédaction du Journal officiel
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

© OEB

Les commandes doivent être adressées à

Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126-4546
Fax +43 (0)1 52126-2492
csc@epo.org
<https://secure.epo.org/products/books>

Tirages et reproduction

Tout droit d'auteur et de publication sur les articles non officiels est réservé. Cette protection juridique s'applique également à l'exploitation de ces articles dans les banques de données.

Impression

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg