

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. Januar 2013 über die geänderte Regel 53 (3) EPÜ****ABI. EPA 2013, 150**

Mit Beschluss vom 27. Juni 2012<sup>1</sup> hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Regel 53 EPÜ geändert und eine Rechtsfolge für den Fall eingeführt, dass der Anmelder einer ordnungsgemäß nach Regel 53 (3) EPÜ erlassenen Aufforderung des EPA nicht nachkommt, eine Übersetzung einer früheren Anmeldung einzureichen, deren Priorität er beansprucht. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach, so erlischt der Anspruch auf die betreffende Priorität. Die Einführung dieser Rechtsfolge zielt auf mehr Rechtssicherheit und Transparenz sowie auf eine Straffung der Verfahren vor dem EPA ab.

Diese Änderung tritt am 1. April 2013 in Kraft. Die vorliegende Mitteilung gibt Aufschluss über das neue Verfahren.

**Erlass einer Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ**

Nach Regel 53 (3) EPÜ kann eine Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung einer früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, nur erlassen werden, wenn diese Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist und die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist. Die Übersetzung ist innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen.

**Notice from the European Patent Office dated 28 January 2013 concerning amended Rule 53(3) EPC****OJ EPO 2013, 150**

By decision of 27 June 2012<sup>1</sup>, the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rule 53 EPC so as to introduce a legal sanction in case of non-compliance with an invitation to file the translation of a previous application whose priority is claimed duly issued by the EPO in compliance with the requirements laid down in Rule 53(3) EPC. Failure to comply with this invitation will result in the loss of the right of the relevant priority. The introduction of a specific sanction is aimed at increasing legal certainty and transparency but also streamlining the proceedings before the EPO.

This amendment will enter into force on 1 April 2013. The present notice gives information about the new procedure.

**Issuance of a Rule 53(3) EPC invitation**

Pursuant to Rule 53(3) EPC an invitation to file a translation of the previous application whose priority is claimed can only be issued where that application is not in an official language of the European Patent Office and the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned. The translation is to be filed within a time limit specified by the European Patent Office.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 janvier 2013, relatif à la règle 53(3) CBE modifiée****JO OEB 2013, 150**

Par décision du 27 juin 2012<sup>1</sup>, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la règle 53 CBE de manière à introduire une sanction juridique lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet ne produit pas la traduction d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée, en réponse à une invitation émise par l'OEB conformément aux exigences de la règle 53(3) CBE. L'absence de réponse à cette invitation conduit à la perte du droit de priorité découlant de la demande antérieure. L'introduction d'une sanction spécifique vise à accroître la sécurité juridique et la transparence, mais aussi à rationaliser les procédures devant l'OEB.

Cette modification entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2013. Le présent communiqué donne des informations sur la nouvelle procédure.

**Envoi d'une invitation au titre de la règle 53(3) CBE**

Conformément à la règle 53(3) CBE, une invitation à produire une traduction de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée ne peut être émise que si cette demande n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et que si la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l'invention en cause est brevetable. La traduction doit être produite dans un délai imparti par l'Office européen des brevets.

<sup>1</sup> CA/D 7/12 vom 27.6.2012, ABI. EPA 2012, 442.

<sup>1</sup> CA/D 7/12 of 27.6.2012, OJ EPO 2012, 442.

<sup>1</sup> CA/D 7/12 du 27.6.2012, JO OEB 2012, 442.

Je nach Art der Anmeldung und je nach dem Verfahrensstadium, in dem sich die Prüfung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs im Hinblick auf die relevante Zwischenliteratur als notwendig erweist, kann die Aufforderung zur Einreichung einer Übersetzung der Prioritätsunterlage beim EPA wie folgt erlassen werden:

### 1. Europäische Patentanmeldungen

1.1 Wird die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs in der Phase der Fertigstellung des erweiterten europäischen Recherchenberichts für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung als relevant erachtet, so wird die Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ per Einschreiben zugestellt. In diesem Fall wird die Frist für die Einreichung der angeforderten Übersetzung an die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Regel 70 (1) EPÜ angeglichen.

Hat der Anmelder den Prüfungsantrag jedoch gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so wird die Frist für die Einreichung der Übersetzung an die Frist angeglichen, innerhalb deren nach Regel 70 (2) EPÜ zu erklären ist, ob die Anmeldung aufrechterhalten wird.

1.2 Stellt sich die Frage der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs während des Prüfungsverfahrens, etwa infolge einer Recherche nach kollidierenden Anmeldungen gemäß Artikel 54 (3) EPÜ (abschließende Recherche) oder weil Dritte gemäß Artikel 115 EPÜ einschlägigen Stand der Technik vorgebracht haben, so wird die Aufforderung von der Prüfungsabteilung erlassen.

### 2. Euro-PCT-Anmeldungen

Im Fall von Euro-PCT-Anmeldungen, bei denen das EPA entweder den internationalen Recherchenbericht zusammen mit dem schriftlichen Bescheid oder einen ergänzenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat, wird die Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ von der Prüfungsabteilung erlassen.

### 3. Europäische Patente

In den Ausnahmefällen, in denen sich die Frage der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs erst im Einspruchsverfahren stellt, etwa weil der Einsprechende einschlägigen Stand der Technik vorgebracht hat, wird die Aufforderung, eine Übersetzung der Prioritätsunterlage einzureichen, von der Einspruchsabteilung erlassen.

Depending on the type of applications concerned and the stage of the proceedings during which examination of the validity of the priority appears necessary in view of relevant intermediate prior art, the invitation to provide the EPO with the translation of the priority document may be issued as follows:

### 1. For European patent applications

1.1 Where the validity of the priority is considered to be of relevance to the determination of the patentability of the invention concerned at the stage of the completion of the extended European search report, an invitation under Rule 53(3) EPC is notified by registered letter. In this case the period for filing the requested translation is aligned to the period for filing the request for examination pursuant to Rule 70(1) EPC.

If the request for examination has however been filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the period for filing the translation is aligned to the time limit for indicating whether it is wished to proceed further with the application pursuant to Rule 70(2) EPC.

1.2 Where the validity of the priority claim assumes importance during the examination proceedings, for example as a result of the search for any conflicting applications under Article 54(3) EPC (topping-up search) or relevant prior art filed by third parties according to Article 115 EPC, the invitation is issued by the Examining Division.

### 2. For Euro-PCT applications

In the case of Euro-PCT applications for which the EPO has drawn up the international search report together with the written opinion or has drawn up a supplementary international search report, the invitation under Rule 53(3) EPC is sent by the Examining Division.

### 3. For European patents

In the exceptional cases where examination of the validity of the priority claim assumes importance during opposition proceedings only, e.g. because of relevant prior art brought forward by the opponent, the invitation to file the translation of the priority document is issued by the Opposition Division.

Selon le type de demande concernée et le stade de la procédure où la validité de la priorité doit être examinée compte tenu d'un document intercalaire pertinent de l'état de la technique, l'invitation à fournir la traduction du document de priorité à l'OEB est émise dans les conditions suivantes :

### 1. Demandes de brevet européen

1.1 Lorsque la validité de la priorité est jugée pertinente pour établir, au moment où le rapport de recherche européenne élargi est achevé, si l'invention en cause est brevetable, une invitation au titre de la règle 53(3) CBE est émise par lettre recommandée. Dans ce cas, le délai de production de la traduction requise est aligné sur le délai de présentation de la requête en examen prévu à la règle 70(1) CBE.

Si la requête en examen a toutefois été présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, le délai de production de la traduction est aligné sur le délai dans lequel le demandeur doit déclarer, conformément à la règle 70(2) CBE, s'il souhaite maintenir la demande.

1.2 L'invitation est émise par la division d'examen si la validité de la revendication de priorité devient importante pendant la procédure d'examen. Ce cas de figure peut résulter par exemple d'une recherche visant à mettre en évidence d'éventuelles demandes interférentes au sens de l'article 54(3) CBE (complément de recherche), ou découler d'un élément pertinent de l'état de la technique présenté par des tiers conformément à l'article 115 CBE.

### 2. Demandes euro-PCT

L'invitation au titre de la règle 53(3) CBE est émise par la division d'examen dans le cas de demandes euro-PCT pour lesquelles l'OEB a établi le rapport de recherche internationale avec l'opinion écrite, ou pour lesquelles il a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire.

### 3. Brevets européens

L'invitation à produire la traduction du document de priorité est envoyée par la division d'opposition dans les cas exceptionnels où la nécessité d'examiner la validité de la priorité revendiquée n'apparaît qu'au stade de la procédure d'opposition, par exemple lorsque l'opposant soumet un élément pertinent de l'état de la technique.

### Form der Erwidernng

Eine wirksame Erwidernng auf eine Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ ist entweder die angeforderte Übersetzung oder eine Erklärung, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist.

Im Falle mehrerer Prioritäten muss der Anmelder oder Patentinhaber nur die Übersetzung der Prioritätsunterlage(n) einreichen, die in der Aufforderung angegeben ist.

### Rechtsfolge und anwendbare Rechtsmittel

Versäumt es der Anmelder oder Patentinhaber, innerhalb der vom EPA gesetzten Frist einer Aufforderung zur Einreichung der Übersetzung nach Regel 53 (3) EPÜ nachzukommen, so erlischt für die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent der Anspruch auf die Priorität derjenigen Anmeldung, zu der die angeforderte Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht wurde (Regel 53 (3) vorletzter Satz EPÜ).

Im Prüfungsverfahren kann der aus der nicht fristgerechten Einreichung der Übersetzung erwachsende Rechtsverlust durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ überwunden werden. Im Einspruchsverfahren lässt sich der entstandene Rechtsverlust nur durch einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ beheben. In beiden Fällen kann der Beteiligte eine Entscheidung nach Regel 112 (2) EPÜ beantragen.

### Übergangsbestimmungen

Die geänderte Regel 53 EPÜ gilt für europäische und Euro-PCT-Anmeldungen sowie für europäische Patente, für die bei Inkrafttreten der geänderten Vorschrift (1. April 2013) noch keine Aufforderung nach Regel 53 (3) EPÜ ergangen ist.

### Form of the reply

A valid reply to an invitation under Rule 53(3) EPC consists of either the requested translation or a declaration that the European patent application is a complete translation of the previous application.

In case of multiple priorities the applicant or proprietor is only required to file the translation of the priority claim(s) indicated in the invitation.

### Sanction and legal remedies applicable

If the applicant or the patent proprietor fails to respond to an invitation to file the translation under Rule 53(3) EPC within the period set by the EPO, the right of priority for the European patent application or for the European patent with respect to the priority claim for which the requested translation has not been duly filed will be lost (Rule 53(3), penultimate sentence, EPC).

The loss of rights which would ensue from the failure to file the translation can be remedied during examination proceedings by filing a request for further processing in accordance with Article 121 EPC. During opposition proceedings, the ensuing loss of rights can only be remedied by filing a request for re-establishment of rights pursuant to Article 122 EPC. In both cases, the party concerned may file a request for a decision under Rule 112(2) EPC.

### Transitional provisions

Rule 53 EPC as amended applies to European and Euro-PCT applications as well as to European patents in respect of which an invitation under Rule 53(3) EPC has not yet been issued by the date of entry into force of the amended provision (1 April 2013).

### Forme de la réponse

Il est valablement répondu à une invitation émise au titre de la règle 53(3) CBE si la traduction requise est produite, ou si, au lieu de cette traduction, une déclaration est présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure.

Si plusieurs priorités sont revendiquées, le demandeur ou le titulaire du brevet n'est tenu de produire que la traduction de la (des) revendication(s) de priorité indiquée(s) dans l'invitation.

### Sanction et moyens de recours

Si, dans le délai imparti par l'OEB, le demandeur ou le titulaire du brevet ne répond pas à l'invitation à produire la traduction conformément à la règle 53(3) CBE, il perd, pour la demande de brevet européen ou le brevet européen, le droit de priorité découlant de la demande antérieure pour laquelle la traduction requise n'a pas été dûment produite (règle 53(3), avant-dernière phrase CBE).

Au cours de la procédure d'examen, il peut être remédié à la perte de droits résultant du défaut de production de la traduction en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE. Pendant la procédure d'opposition, il ne peut être remédié à cette perte de droits qu'au moyen d'une requête en restitutio in integrum présentée en vertu de l'article 122 CBE. Dans ces deux cas, la partie intéressée peut requérir une décision, conformément à la règle 112(2) CBE.

### Dispositions transitoires

La règle 53 CBE modifiée s'applique aux demandes européennes et aux demandes euro-PCT, ainsi qu'aux brevets européens pour lesquels il n'a pas encore été émis d'invitation au titre de la règle 53(3) CBE à la date d'entrée en vigueur de la disposition modifiée (1<sup>er</sup> avril 2013).