

Die Numerierung soll vorzugsweise unter Verwendung von drei jeweils mit eins beginnenden Nummernfolgen vorgenommen werden, wobei die erste sich nur auf den Antrag bezieht und auf dem zu verwendenden Formblatt bereits aufgedruckt ist, die **zweite mit dem ersten Blatt der Beschreibung beginnt** und über die Patentansprüche bis zum letzten Blatt der Zusammenfassungläuft, während die dritte Nummernfolge nur für die Blätter der Zeichnungen verwendet wird und mit dem ersten Blatt der Zeichnungen beginnt.

Es bestehen aber keine Bedenken, Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen in einer mit eins beginnenden Nummernfolge zusammenzufassen. Dabei beginnt die Nummernfolge mit dem ersten Blatt der Beschreibung.

effected by using three separate series of numbering each beginning with one, the first series applying to the request only and being already printed on the form to be used, the **second series commencing with the first sheet of the description** and continuing through the claims until the last sheet of the abstract, and the third series being applicable only to the sheets of the drawings and commencing with the first sheet of such drawings.

There are no objections to including the description, claims and drawings in one series of numbering beginning with one. The series of numbering must then commence with the first sheet of the description.

à savoir la requête, la description, les revendications, les dessins et l'abrégé.

La numérotation doit se faire de préférence en utilisant trois séries de chiffres, dont chacune commence par le chiffre 1, la première étant réservée à la requête et déjà imprimée sur le formulaire à utiliser, **la seconde commençant avec la première feuille de la description** et se poursuivant sans interruption, en passant par les revendications, jusqu'à la dernière feuille de l'abrégé, tandis que la troisième est réservée aux feuilles de dessin et commence à la première d'entre elles.

Rien ne s'oppose à ce que la description, les revendications et les dessins soient regroupés sous une même série de chiffres commençant par le chiffre 1. La numérotation commence avec la première feuille de la description.

Rechtsauskünfte des Europäischen Patentamts*

Nr. 1/79

Artikel 94 Absatz 2 EPÜ
Zurückzahlung der Prüfungsgebühr

Wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt oder wird im Verfahren vor der Eingangsstelle die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen oder gilt sie als zurückgenommen (Artikel 77 Absatz 5, 79 Absatz 3, 90 Absätze 2 und 3, 91 Absätze 3 und 5, 94 Absatz 3, 96 Absatz 3, 157 Absatz 2 Buchstabe b, 162 Absatz 4; Regeln 15 Absatz 1 und 90 Absatz 3 Buchstabe a EPÜ), so ist die Prüfungsgebühr zurückzuzahlen.

1. Es ist zulässig, gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung den Prüfungsantrag (Artikel 94 Absatz 2 EPÜ) zu stellen. Der Antrag gilt als gestellt, wenn auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Der Anmelder erspart sich damit die Überwachung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrages (Artikel 94 Absatz 2 EPÜ), bei deren Versäumung eine Wiedereinsetzung nicht stattfindet (Artikel 122 Absatz 5 EPÜ). Wenn der Prüfungsantrag vor Zugang des europäischen Recherchenberichtes gestellt worden ist, findet Artikel 96 Absatz 1 EPÜ Anwendung und der Anmelder wird nach Übersendung des europäischen Recherchenberichts aufgefordert, innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung auf-

Legal advice by the European Patent Office*

No. 1/1979

Article 94, paragraph 2, EPC
Refund of the examination fee

If the application is not dealt with as a European patent application or if, during the procedure before the Receiving Section, the European patent application is refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn (Articles 77, paragraph 5, 79, paragraph 3, 90, paragraphs 2 and 3, 91, paragraphs 3 and 5, 94, paragraph 3, 96, paragraph 3, 157, paragraph 2(b), and 162, paragraph 4; Rules 15, paragraph 1, and 90, paragraph 3(a) EPC), the examination fee must be refunded.

1. A request for examination (Article 94, paragraph 2, EPC) may be filed at the same time as the European patent application is filed. The request will be deemed to have been filed when the examination fee has been paid. The applicant will thereby spare himself the trouble of having to keep a check on the time limit for filing the request for examination (Article 94, paragraph 2, EPC), especially as in the event of failure to observe this time limit no provision is made for re-establishment of rights (Article 122, paragraph 5, EPC). If the request for examination has already been filed before transmission of the European search report, Article 96, paragraph 1, EPC will apply and the applicant will, after the transmission of the European

Renseignements de nature juridique communiqués par l'Office européen des brevets*

N° 1/79

Article 94, paragraphe 2 de la CBE
Remboursement de la taxe d'examen

Si la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen, si elle est rejetée ou retirée au cours de la procédure se déroulant devant la section de dépôt, ou si elle est réputée retirée (articles 77, paragraphe 5; 79, paragraphe 3; 90, paragraphes 2 et 3; 91, paragraphes 3 et 5; 94, paragraphe 3; 96, paragraphe 3; 157, paragraphe 2, lettre b); 162, paragraphe 4; règles 15, paragraphe 1, et 90, paragraphe 3, lettre a) de la CBE), la taxe d'examen doit être remboursée.

1. Il est permis de présenter la requête en examen (article 94, paragraphe 2 de la CBE) en même temps que l'on procède au dépôt de la demande. La requête est considérée comme formulée après le paiement de la taxe d'examen. Le déposant évite de la sorte d'avoir à surveiller le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen (article 94, paragraphe 2 de la CBE); au cas où il n'est pas observé, le demandeur ne peut être rétabli dans ses droits (article 122, paragraphe 5 de la CBE). Lorsque la requête en examen est présentée avant la notification du rapport de recherche, il est fait application de l'article 96, paragraphe 1 de la CBE et le demandeur, après que ledit rapport lui a été notifié, est invité à déclarer, dans le délai que lui impartit

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

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

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

rechterhält. Sollte diese Frist versäumt werden und deshalb die Anmeldung gemäß Artikel 96 Absatz 3 EPÜ als zurückgenommen gelten, so finden die Rechtsbehelfe sowohl des Artikels 121 EPÜ (Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung) als auch des Artikels 122 EPU (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) Anwendung.

2. Europäische Patentanmelder, die von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, frühzeitig den Prüfungsantrag zu stellen, haben an das EPA die Frage gerichtet, ob die Prüfungsgebühr zurückgezahlt wird, wenn der Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts sich dazu entschließt, die europäische Patentanmeldung nicht weiter zu verfolgen.

Die Frage lautet konkret:

Wird die Prüfungsgebühr zurückgezahlt, wenn die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 96 Absatz 3 EPÜ als zurückgenommen gilt?

3. Diese Frage ist aus folgenden Gründen zu bejahen:

Weder das EPÜ noch die Gebührenordnung regeln diese Frage ausdrücklich. Artikel 96 EPU nimmt aber besonders darauf Bedacht, daß der Anmelder nach Erhalt des europäischen Recherchenberichtes prüfen kann, ob die europäische Patentanmeldung weiterverfolgt werden soll. Die Regelung geht so weit, daß die Nichtäußerung des Anmelders zu einer Beendigung des Erteilungsverfahrens (Rücknahmefiktion) führt. Klar erkennbarer Zweck dieser Regelung ist daher, die Einleitung des Prüfungsverfahrens unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisse des Recherchenberichtes, zu vermeiden. Die Wirkung des frühzeitig gestellten Prüfungsantrages wird damit von der Aufrechterhaltung der Anmeldung (Artikel 96 Absatz 3 EPÜ) abhängig gemacht. Daraus ist abzuleiten, daß eine Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden muß, wenn die Patentanmeldung nicht rechtzeitig aufrechterhalten wird und gemäß Artikel 96 Absatz 3 EPÜ als zurückgenommen gilt.

4. Über die zu Punkt 2 gestellte Frage hinaus lassen sich zur Rückzahlung der Prüfungsgebühr noch unmittelbar folgende Schlüsse ableiten:

Wie zu Punkt 3 dargelegt wurde, ist der Zeitpunkt der Stellung des Prüfungsantrages und gegebenenfalls der Erklärung des Anmelders, die europäische Patentanmeldung aufrechtzuerhalten (Artikel 96 Absatz 1 EPU), für die Einleitung des Prüfungsverfahrens von entscheidender Bedeutung. Es ist jener Zeitpunkt, zu dem die Zuständigkeit zur Durchführung des Erteilungsverfahrens von der Eingangsstelle (Artikel 16 EPÜ) auf die Prüfungsabteilungen (Artikel 18 Absatz 1 EPU) übergeht. Aus dem Sinn und Zweck der Verfahrensbestimmungen in ihrem systematischen Zusammenhang muß der Schluß gezogen werden, daß bei Untergang der europäischen Patentan-

search report, be requested to indicate within a period to be determined by the EPO whether he intends to proceed further with the European patent application. If this time limit is not observed and the application is consequently deemed to have been withdrawn in accordance with Article 96, paragraph 3, EPC, the means of redress provided for in Article 121 EPC (Further processing of the European patent application) and in Article 122 EPC (Restitutio in integrum) will apply.

2. European patent applicants wishing to avail themselves of the option of filing the request for examination at an early date have asked the EPO whether the examination fee will be refunded if the applicant decides, after receiving the search report, not to pursue the European patent application any further.

Boldly stated, the question is:

Will the examination fee be refunded, if the European patent application is deemed to be withdrawn in accordance with Article 96, paragraph 3, EPC?

3. The answer to this question is for the following reasons in the affirmative:

Neither the EPC nor the Rules relating to Fees plainly decide this question. Article 96 EPC, does, however, specifically provide that the applicant shall, upon receipt of the European search report, be able to consider whether the European patent application is to be proceeded with any further. In fact, the provision goes so far as to imply that failure on the part of the applicant to reply will entail the termination of the grant procedure (assumption of withdrawal). The clearly discernible purpose behind this provision is, therefore, to avoid, where certain presumptive conditions obtain, the initiation of the examination procedure, especially in the light of the conclusions of the search report. The effect of a request for examination which is filed at an early date is thus made contingent upon the applicant's proceeding further with the application (Article 96, paragraph 3, EPC). It is to be inferred from this that an examination fee has to be refunded if the applicant fails to proceed further with the patent application in due time and the latter is deemed to be withdrawn in accordance with Article 96, paragraph 3, EPC.

4. In addition to the question posed under point 2, the following conclusions can also be directly drawn as regards the refund of the examination fee:

As already stated under point 3, the time of filing of the request for examination and, where appropriate, of the indication by the applicant that he desires to proceed further with the European patent application (Article 96, paragraph 1, EPC) is of decisive importance so far as the initiation of

l'OEB, s'il maintient sa demande. Au cas où ce dernier délai ne serait pas observé et où la demande serait par conséquent réputée retirée en application de l'article 96, paragraphe 3, les dispositions de l'article 121 de la CBE prévoyant la poursuite de la procédure de la demande de brevet et de l'article 122 de la CBE prévoyant un rétablissement du demandeur dans ses droits sont applicables.

2. Des déposants de demandes de brevet européen qui entendent faire usage de la possibilité de présenter simultanément la requête en examen ont posé à l'OEB la question de savoir si la taxe d'examen est remboursée au cas où le déposant décide, après avoir reçu le rapport de recherche, de ne pas maintenir la demande de brevet européen.

Cette question est en fait la suivante:

La taxe d'examen est-elle remboursée lorsque la demande de brevet européen est réputée retirée en application de l'article 96, paragraphe 3 de la CBE?

3. La réponse est positive pour les motifs suivants:

Ni la CBE, ni le règlement relatif aux taxes ne répondent expressément à cette question. Toutefois l'article 96 de la CBE tient particulièrement compte du fait que le déposant, après réception du rapport de recherche européenne, peut examiner s'il y a lieu de maintenir la demande de brevet européen. La disposition va jusqu'à prévoir que le silence du demandeur entraîne la clôture de la procédure de délivrance (retrait fictif). Cette disposition a donc manifestement pour but d'éviter l'engagement de la procédure d'examen dans certaines conditions, notamment compte tenu des résultats du rapport de recherche. L'effet d'une requête en examen présentée simultanément dépend par conséquent du maintien de la demande (article 96, paragraphe 3 de la CBE). Il y a lieu d'en déduire que la taxe d'examen doit être remboursée lorsque la demande de brevet européen n'est pas maintenue en temps voulu et qu'elle est réputée retirée en application de l'article 96, paragraphe 3 de la CBE.

4. Il convient en outre de tirer les conclusions suivantes de ce qui concerne le remboursement de la taxe d'examen:

Ainsi qu'il a été exposé au point 3, la date à laquelle la requête en examen est présentée et où le demandeur déclare, le cas échéant, qu'il maintient la demande de brevet européen (article 96, paragraphe 1 de la CBE) est d'une importance décisive pour l'engagement de la procédure d'examen. C'est en effet à ce moment que la compétence relative à la procédure de délivrance passe de la section de dépôt (article 16 de la CBE) aux divisions d'examen (article 18, paragraphe 1 de la CBE). La justification et le but des dispositions de procédure considérées dans leur contexte global conduisent nécessairement à conclure

meldung vor dem Zeitpunkt, zu dem die Prüfungsabteilungen für die Durchführung des Erteilungsverfahrens zuständig sind, ein Anspruch des europäischen Patentanmelders auf die Zurückzahlung der Prüfungsgebühr entsteht.

Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder vom EPA zurückgewiesen worden ist. Eine Zurückzahlung hat daher insbesondere auch bei den Tatbeständen des Artikels 77 Absatz 5 EPÜ und des Artikels 162 Absatz 4 EPÜ zu erfolgen.

Nr. 2/79

Artikel 64 bis 70; 138 EPU

Unmittelbare Anwendbarkeit des Europäischen Patentübereinkommens

Die veröffentlichte europäische Patentanmeldung und das europäische Patent gewähren dem Anmelder oder Inhaber in allen benannten Vertragsstaaten unabhängig vom Erlaß von Ausführungsgesetzen zum Europäischen Patentübereinkommen die in Artikel 64 bis 70 EPÜ vorgesehenen Rechte

1. An das Europäische Patentamt ist die Frage gerichtet worden, ob die Rechte des Anmelders oder Inhabers eines europäischen Patents dadurch beeinträchtigt werden können, daß in einem in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaat noch kein Ausführungsgesetz zum Europäischen Patentübereinkommen erlassen worden ist. Diese Frage ist nach Auffassung des EPA zu verneinen.*
2. Gemäß Artikel 64 EPÜ gewährt das europäische Patent seinem Inhaber von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung an in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde. Diese Bestimmung ist unmittelbar anwendbar (self-executing). Die Durchsetzung der Ansprüche aus dem europäischen Patent ist daher von einer Ausführungsgesetzgebung nicht abhängig.
3. Ebenso sind die Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach ihrer Veröffentlichung gemäß Artikel 67 Absatz 1 EPÜ Ansprüche, die sich unmittelbar aus dem Europäischen Patentübereinkommen ergeben und von einer Ausführungsgesetzgebung unabhängig sind.
4. Solange ein Ausführungsgesetz dies nicht verlangt, ist die Übersetzung der europäischen Patentschrift (Artikel 65 EPÜ) oder der Patentansprüche der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung (Artikel 67 Absatz 3 EPÜ) keine Bedingung für den Eintritt des Schutzes.
5. Das europäische Patent kann nur aus den in Artikel 138 EPU genannten Nichtigkeitsgründen von den zustän-

the examination procedure is concerned.

It is the very stage at which the responsibility for carrying out the grant procedure passes over from the Receiving Section (Article 16 EPC) to the Examining Divisions (Article 18, paragraph 1, EPC). Taking into account the systematic interconnection between the sense and purpose of the procedural provisions, the conclusion has to be drawn that with the extinction of the European patent application before the stage whereat the Examining Divisions assume responsibility for carrying out the grant procedure the European patent applicant acquires a claim to the refund of the examination fee.

It makes no difference in these circumstances whether the application is withdrawn by the applicant, is deemed to be withdrawn or is refused by the EPO. Even in the circumstances covered by Article 77, paragraph 5, EPC and Article 162, paragraph 4, EPC a refund has accordingly to be paid.

No. 2/79

Articles 64 to 70 and 138 EPC

Self-executing nature of the European Patent Convention

A published European patent application and a European patent confer on the applicant or the proprietor the rights provided for in Articles 64 to 70 in all designated Contracting States irrespective of the enactment of implementing laws to the European Patent Convention

1. The European Patent Office has been asked whether the rights of the applicant or proprietor of a European patent might not be prejudiced by the fact that no implementing law to the European Patent Convention has been enacted in a Contracting State designated in the European patent application. In the EPO's opinion, such is not the case.*
2. Under Article 64 EPC the European patent confers on its proprietor from the date of publication of the mention of its grant, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State. This provision is self-executing. The enforcement of rights arising from the European patent does not therefore depend upon implementing legislation.
3. By the same token, the rights arising from a European patent application after its publication in accordance with Article 67, paragraph 1, EPC are rights deriving directly from the European Patent Convention and independent of any implementing legislation.

que, au cas où la demande de brevet européen disparaît antérieurement au moment où les divisions d'examen sont compétentes pour la procédure de délivrance, le déposant de ladite demande a droit au remboursement de la taxe d'examen.

Il est indifférent que la demande ait été retirée par le déposant, qu'elle soit réputée retirée ou qu'elle ait été rejetée par l'OEB. Il doit par conséquent y avoir remboursement et ce notamment dans les cas visés par les articles 77, paragraphe 5 et 162, paragraphe 4 de la CBE.

N° 2/79

Articles 64 à 70 et 138 de la CBE

Application directe de la Convention sur le brevet européen

La demande de brevet européen et le brevet européen publiés assurent au déposant ou au titulaire, dans tous les Etats désignés, le bénéfice des droits prévus par les articles 64 à 70 de la CBE, dans tous les Etats désignés, indépendamment de la promulgation de lois d'application de la Convention sur le brevet européen.

1. Il a été demandé à l'Office européen des brevets s'il fait que, dans l'un des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen, aucune loi d'exécution n'ait encore été promulguée en ce qui concerne la Convention sur le brevet européen, a une incidence sur les droits du déposant d'une demande de brevet européen ou du titulaire d'un brevet européen. De l'avis de l'OEB, il convient de répondre par la négative à cette question.*
2. Conformément à l'article 64 de la CBE, le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Cette disposition est directement applicable (self-executing). Par conséquent, la revendication des droits conférés par le brevet européen est indépendante de toute disposition d'exécution.
3. De même, après la publication de la demande de brevet européen en application de l'article 67, paragraphe 1 de la CBE, les droits conférés par cette demande découlent immédiatement de la Convention sur le brevet européen et sont indépendants de toute disposition d'exécution.
4. Aussi longtemps qu'une loi d'exécution ne l'exige pas, la traduction du fascicule du brevet européen (article 65 de la CBE) ou des revendications de la demande de brevet européen (article 67, paragraphe 3 de la CBE) n'est pas une condition de l'existence de la protection.

* Die Behörden (Gerichte) der Vertragsstaaten werden gegebenenfalls in einem konkreten Verfahren über diese Frage zu entscheiden haben. Die Auffassung des EPA greift einer solchen Entscheidung nicht vor.

* The authorities (courts) in the Contracting States will have to give a decision on this question in specific proceedings, if so required. The EPO's opinion does not, however, prejudice such a decision.

* Les autorités (tribunaux) des Etats contractants trancheront, le cas échéant, cette question à l'occasion d'une procédure concrète. L'avis de l'OEB ne préjuge pas une telle décision.