

Rechtsauskünfte des Europäischen Patentamts*

Nr. 4/80

Artikel 167 Absatz 2 Buchstabe a EPÜ

Regel 86 EPÜ

Zeitpunkt der Vorlage eines getrennten Satzes von Patentansprüchen für Österreich

Wenn unterschiedliche Patentansprüche für Österreich nicht bereits in der europäischen Patentanmeldung selbst aufgestellt worden sind, so können sie nach Erhalt des europäischen Recherchenberichtes bis zur Erwidering auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung ohne Zustimmung der Prüfungsabteilung, nachher jedoch nur mit deren Zustimmung, aufgestellt werden.

1. Österreich hat gemäß Artikel 167 Absatz 2 Buchstabe a EPÜ den Vorbehalt erklärt, europäische Patente mit Wirkung für diesen Staat für nichtig zu erklären, "soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche gewähren". In Anbetracht dieses Vorbehaltes können europäische Patentanmeldungen und europäische Patente, in denen neben anderen Vertragsstaaten Österreich benannt ist und in denen Schutz für chemische Erzeugnisse oder Nahrungs- und Arzneimittel begehrt wird, für Österreich einerseits und die anderen benannten Vertragsstaaten andererseits unterschiedliche Patentansprüche enthalten. (Siehe Mitt. ABI. 6-7/79, S. 289).

2. Europäische Patentanmelder, die von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, unterschiedliche Patentansprüche für Österreich einzureichen, haben nunmehr an das Europäische Patentamt die Frage gerichtet, ob auch nach Einreichung der Anmeldung ein Satz unterschiedlicher Patentansprüche für Österreich eingereicht werden kann.

3. Diese Frage ist aus folgenden Gründen zu bejahen:

Ein für Österreich aufgestellter, gesonderter Satz von Patentansprüchen ist Teil der Gesamtheit der in einer europäischen Patentanmeldung enthaltenen Patentansprüche und unterliegt daher den für Patentansprüche allgemein geltenden Vorschriften** (insbesondere Regel 86 EPÜ).

Bis zum Erhalt des Europäischen Recherchenberichtes darf der Anmelder die Patentansprüche nicht ändern (Regel 86 Absatz 1 EPÜ). Nach Erhalt des europä-

Legal advice by the European Patent Office*

No. 4/80

Article 167, paragraph 2(a), EPC Rule 86 EPC

Period for submitting a separate set of claims for Austria

If different claims for Austria have not already been presented in the European patent application itself, they may be presented after the European search report has been received and before the reply to the first communication from the Examining Division, without the Examining Division's consent. Subsequently, however, they may only be presented with the Examining Division's consent.

1. Austria has made the reservation provided for in Article 167, paragraph 2(a), EPC, that European patents are to be revoked as regards Austria, "in so far as they confer protection on chemical, pharmaceutical or food products, as such". In view of this reservation, European patent applications and European patents in which Austria is designated among other Contracting States and by which protection is sought for chemical, pharmaceutical or food products may include different claims for Austria on the one hand and for the other designated Contracting States on the other hand. (see Announcement in O.J. 6-7/79, p. 289).

2. Applicants for European patents wishing to make use of the opportunity to file different claims for Austria have now asked the European Patent Office whether a set of different claims for Austria can be filed even after filing the application.

3. The answer to this question is "yes", for the following reasons:

A separate set of claims presented for Austria is part of the totality of claims contained in a European patent application and is therefore subject to the general provisions applicable to claims (especially Rule 86 EPC).**

Until receipt of the European search report the applicant may not amend the claims (Rule 86, paragraph 1, EPC). After receiving the European search report, the applicant may, of his own volition, file different claims for Austria (Rule 86, paragraph 2, EPC). The applicant retains this right until replying to the first com-

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

N° 4/80

Article 167, paragraphe 2, lettre a) de la CBE

Règle 86 de la CBE

Moment où doit être présentée la série distincte de revendications pour l'Autriche

Lorsque la demande de brevet européen ne comporte pas déjà des revendications différentes pour l'Autriche, celles-ci peuvent être établies sans l'accord de la division d'examen après la réception du rapport de recherche européenne et jusqu'au moment où il est donné réponse à la première notification de la division d'examen; elles sont toutefois subordonnées par la suite à l'autorisation de cette division.

1. L'Autriche a, conformément à l'article 167, paragraphe 2, lettre a) de la CBE, fait une réserve en vertu de laquelle les brevets européens peuvent être annulés pour l'Autriche "dans la mesure où ils confèrent la protection pour des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels". Compte tenu de cette réserve, les demandes de brevet européen et les brevets européens dans lesquels l'Autriche est désignée parmi d'autres Etats contractants et qui visent la protection de produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires pourront comporter des revendications différentes pour l'Autriche, d'une part, et pour les autres Etats contractants désignés, d'autre part. (Voir la communication publiée dans le J.O. 6-7/79, p. 289).

2. Des déposants de demandes de brevet européen qui veulent faire usage de la possibilité de remettre des revendications différentes pour l'Autriche ont posé à l'Office européen des brevets la question de savoir si une série de revendications différentes pour l'Autriche peut encore être remise après le dépôt de la demande.

3. La réponse est affirmative pour les motifs suivants:

Une série distincte de revendications établie pour l'Autriche fait partie de l'ensemble des revendications contenues dans une demande de brevet européen et elle est, par conséquent, soumise aux dispositions s'appliquant de façon générale aux revendications (notamment à la règle 86 de la CBE).**

* 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.

**

Vgl. auch die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, insbesondere Teil C, Kapitel VI. 3.1 und 3.2.

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.

**

See also Guidelines for Examination in the European Patent Office, in particular Part C, Chapter VI, 3.1 and 3.2.

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, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

**

Cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, notamment partie C, chapitre VI, 3.1 et 3.2.

ischen Recherchenberichtes kann der Anmelder von sich aus unterschiedliche Patentansprüche für Österreich einreichen (Regel 86 Absatz 2 EPÜ). Dieses Recht hat der Anmelder noch bis zur Erwidern auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung, wenn er die unterschiedlichen Ansprüche für Österreich gleichzeitig mit dieser Erwidern einreicht. Nach diesem Zeitpunkt können unterschiedliche Patentansprüche für Österreich nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung aufgestellt oder abgeändert werden (Regel 86 Absatz 3 EPU).

munication from the Examining Division, if he files the different claims for Austria at the same time as giving that reply. After that time, different claims for Austria may not be presented or amended without the consent of the Examining Division (Rule 86, paragraph 3, EPC).

Le demandeur ne peut modifier les revendications avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 86, paragraphe 1 de la CBE). Après avoir reçu ce rapport, le demandeur peut, de sa propre initiative, remettre des revendications différentes pour l'Autriche (règle 86, paragraphe 2 de la CBE). Le demandeur en a le droit jusqu'à ce qu'il réponde à la première notification de la division d'examen à la condition que la remise des revendications différentes pour l'Autriche et cette réponse soient concomitantes. Par la suite, l'établissement de revendications différentes pour l'Autriche ou toutes modifications à de telles revendications sont subordonnés à l'autorisation de la division d'examen (règle 86, paragraphe 3 de la CBE).

Anforderungen der ausgewählten Ämter hinsichtlich der Übersetzung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (PCT)

Nach Regel 72.1 Absatz a PCT kann jeder ausgewählte Staat verlangen, daß der internationale vorläufige Prüfungsbericht, der in einer anderen als der Amtssprache des betreffenden nationalen Amtes erstellt ist, in die deutsche, englische, französische, japanische, russische oder spanische Sprache übersetzt wird.

Nach Regel 57.2 Absatz a beläuft sich die Bearbeitungsgebühr auf den in der Gebührenordnung festgesetzten Betrag (vgl. Seite 62 dieses Amtsblatts); diese erhöht sich um jeweils den gleichen Betrag für jede Sprache, in die der internationale vorläufige Prüfungsbericht übersetzt werden muß (vgl. Artikel 36 Absatz 2 und Regel 72.1 Absatz a PCT).

Nach Regel 57.4 PCT schließlich fordert die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde bei nicht ordnungsgemäßer Entrichtung der Bearbeitungsgebühr den Anmelder auf, die Gebühr innerhalb eines Monats zu entrichten, wobei die Frist vom Datum der Aufforderung an berechnet wird. Kommt der Anmelder der Aufforderung innerhalb der vorgeschriebenen Frist nach, so gilt der Antrag als an dem Datum eingegangen, an dem die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde die Gebühr erhalten hat, es sei denn, daß nach Regel 60.1. Absatz b ein späterer Zeitpunkt zugrunde zu legen ist. Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nach, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

Die verschiedenen ausgewählten Ämter stellen folgende Anforderungen hinsichtlich der Übersetzung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts¹⁾:

Europäisches Patentamt

Das Europäische Patentamt verlangt, daß der Bericht ins Deutsche, Englische oder

¹⁾ Mitteilung von WIPO vom 4. Dezember 1979

Requirements of the elected Offices regarding translation of the international preliminary examination report (PCT)

Under Rule 72.1 (a) PCT, any elected State may require that the international preliminary examination report, established in any language other than the official language of its national Office, be translated into English, French, German, Japanese, Russian or Spanish.

Under Rule 57.2(a) the amount of the handling fee payable is the amount as set out in the Schedule of Fees (see this issue of the Official Journal, p. 62), increased by as many times the same amount as the number of languages into which the international preliminary examination reports must be translated (see Article 36(2) and Rule 72.1 (a) PCT).

Finally, under Rule 57.4 PCT, where the handling fee is not paid as required, the International Preliminary Examining Authority will invite the applicant to pay the fee within one month from the date of the invitation. If the applicant complies with the invitation within the prescribed time limit, the demand for international preliminary examination will be considered as if it had been received on the date on which the International Preliminary Examining Authority receives the fee, unless, under Rule 60.1(b), a later date is applicable. If the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the demand will be considered as if it had not been submitted.

The requirements of the elected Offices regarding the translation of the international preliminary examination report are set out below¹⁾:

European Patent Office

The European Patent Office requires the report to be translated into English,

¹⁾ Communication from WIPO of 4 December 1979

Exigences des offices élus concernant la traduction du rapport d'examen préliminaire international (PCT)

Conformément à la règle 72.1 a) du PCT, tout Etat élu peut exiger que le rapport d'examen préliminaire international établi dans une langue autre que la langue officielle de son office national, soit traduit en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en japonais ou en russe.

Conformément à la règle 57.2 a), le montant de la taxe de traitement à payer est le montant fixé dans le barème des taxes (cf. le présent numéro du Journal Officiel, p. 62), augmenté d'autant de fois ce montant qu'il y a de langues dans lesquelles le rapport d'examen préliminaire international doit être traduit (cf. article 36.2 et règle 72.1 a) du PCT).

Enfin, conformément à la règle 57.4 du PCT, lorsque la taxe de traitement n'est pas payée dans les conditions prescrites, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à payer la taxe dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation. Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai prescrit, la demande est considérée avoir été reçue à la date de réception de la taxe par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sauf si une date ultérieure est applicable selon la règle 60.1 b). Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande est considérée comme n'ayant pas été présentée.

Les exigences des offices élus concernant la traduction du rapport d'examen préliminaire international sont indiquées ci-après¹⁾:

Office européen des brevets

L'Office européen des brevets exige que le rapport soit traduit en français, en

¹⁾ Communication de l'OMPI du 4 décembre 1979