

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung vom 3. Juni 1991 über die Änderung der Aus- führungsordnung zum EPÜ und der Gebührenordnung

Der Verwaltungsrat hat mit Wirkung vom 1. Juni 1991 durch Beschluß vom 7. Dezember 1990 (vgl. ABI. EPA 1991, 4 ff.) zahlreiche Regeln der Ausführungsordnung zum EPÜ geändert und einige daraus resultierende Folgeänderungen der Gebührenordnung vorgenommen.

Ziel der Änderungen, die nachstehend im einzelnen erläutert werden, ist es, die Verfahren zu vereinfachen, die Tätigkeit des Amtes effizienter zu gestalten und die mit der Erledigung administrativer Arbeiten verbundenen Kosten zu senken. Die angestrebten Verbesserungen des Erteilungsverfahrens kommen den Anmeldern und ihren Vertretern zugute und bieten den Benutzern des europäischen Patentsystems höhere Rechtssicherheit und bessere Dienstleistungen.

#### Regeln 1 und 3 EPÜ

Regel 1 wurde wie folgt neugefaßt:

*"(1) Im schriftlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt kann jeder Beteiligte sich jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen. Die in Artikel 14 Absatz 4 vorgesehene Übersetzung kann in jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts eingereicht werden.*

*(2) Änderungen der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents müssen in der Verfahrenssprache eingereicht werden.*

*(3) - entspricht dem bisherigen Absatz 2 -"*

Regel 3 Absatz 1 wurde gestrichen, Absatz 2 wurde Absatz 2 der Regel 1.

Mit den Änderungen der Regel 1 und der Streichung der Regel 3 EPÜ soll das derzeitige Verfahren im Hinblick auf die Verwendung und die Änderung der Verfahrenssprache vereinfacht werden.

In der Praxis des EPA hat sich gezeigt, daß die Anwendung der Regel 3 EPÜ Probleme mit sich bringt; diese reichen von dem in der falschen Sprache abgefaßten Bescheid einer Prüfungsabteilung bis zur Veröffentlichung europäischer A- und B-Schriften mit Titelseiten in der falschen Sprache.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice dated 3 June 1991 concerning amendment of the EPC Implementing Regu- lations and the Rules relating to Fees

The Administrative Council decided on 7 December 1990 (see OJ EPO 1991, 4 et seq.) to amend, with effect from 1 June 1991, many of the provisions of the EPC Implementing Regulations and revise the Rules relating to Fees accordingly.

Details of the amendments are given below. They are designed to simplify the proceedings, increase the Office's efficiency and reduce the costs involved in administrative work. These improvements to the grant procedure will be beneficial to applicants and their representatives and provide users of the European patent system with a better service and a greater degree of legal certainty.

#### Rules 1 and 3 EPC

Rule 1 has been amended to read as follows:

*"(1) In written proceedings before the European Patent Office any party may use any official language of the European Patent Office. The translation referred to in Article 14, paragraph 4, may be filed in any official language of the European Patent Office.*

*(2) Amendments to a European patent application or European patent must be filed in the language of the proceedings.*

*(3) - corresponds to previous paragraph 2 -"*

Rule 3, paragraph 1, has been deleted; paragraph 2 has become paragraph 2 of Rule 1.

The amendments to Rule 1 and the deletion of Rule 3 EPC are intended to simplify the procedure followed until now for using and changing the language of the proceedings.

EPO practice has shown the application of Rule 3 EPC to be fraught with problems, ranging from the drafting of an Examining Division communication in the wrong language to the publication of European A and B documents with title pages in the wrong language.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué, en date du 3 juin 1991, relatif à la modifi- cation du règlement d'exé- cution de la Convention sur le brevet européen et du règle- ment relatif aux taxes

Par décision en date du 7 décembre 1990 (cf. JO OEB 1991, 4 s.), le Conseil d'administration a, avec effet à compter au 1<sup>er</sup> juin 1991, modifié un grand nombre de règles du règlement d'exécution de la CBE et apporté en conséquence certaines modifications au règlement relatif aux taxes.

Ces modifications, qui sont expliquées en détail ci-après, visent à simplifier les procédures, à accroître l'efficacité de l'Office et à réduire les coûts afférents aux tâches administratives effectuées par l'Office. Les améliorations de la procédure de délivrance qui devraient en résulter bénéficieront aux demandeurs et à leurs mandataires, elles permettront de renforcer la sécurité juridique pour les utilisateurs du système du brevet européen et de leur offrir de meilleurs services.

#### Règles 1 et 3 CBE

La règle 1 est modifiée comme suit:

*"(1) Dans toute procédure écrite devant l'Office européen des brevets, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets. La traduction visée à l'article 14, paragraphe 4 peut être déposée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.*

*(2) Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure.*

*(3) - Correspond à l'actuel paragraphe 2 -"*

Le paragraphe 1 de la règle 3 a été supprimé et le paragraphe 2 de cette règle est devenu le paragraphe 2 de la règle 1.

Les modifications apportées à la règle 1 et la suppression de la règle 3 CBE sont destinées à simplifier la procédure appliquée actuellement en ce qui concerne l'utilisation et le changement de la langue de la procédure.

Il a été constaté que dans la pratique, à l'OEB, l'application de la règle 3 CBE soulève un certain nombre de problèmes, du fait par exemple que la langue officielle dans laquelle a été rédigée une notification de la division d'examen ou dans laquelle a été publiée la page de titre des documents européens A et B n'est pas celle qui aurait dû être utilisée.

Der neue Wortlaut sieht vor, daß künftig **jeder** an einem Verfahren vor dem EPA Beteiligte Schriftstücke in jeder Amtssprache des EPA einreichen kann. Allerdings wird das EPA die Verfahren auch weiterhin nur in der Verfahrenssprache nach Artikel 14 (3) EPÜ führen. Dasselbe gilt für Änderungen europäischer Patentanmeldungen oder Patente, die stets in der Verfahrenssprache eingereicht werden müssen. Die Änderung bietet eine benutzerfreundliche Lösung an, die einerseits den Bedürfnissen der Anwender des europäischen Patentsystems - insbesondere bei Anmelde-, Patentinhaber- oder Vertreterwechsel - Rechnung trägt und andererseits den bisher mit der Anwendung der Regel 3 verbundenen Verwaltungsaufwand des EPA beträchtlich vermindert.

Als redaktionelle Folgeänderung entfällt in den Regeln 4, 44 (5), 51 (6) und 58 (5) EPÜ die Erwähnung der "ursprünglichen Verfahrenssprache".

#### Regel 4 EPÜ

siehe "Regeln 1 und 3"

#### Regel 18 Absatz 1 und 2 EPÜ

In den Absätzen 1 und 2 wurde jeweils Satz 2 gestrichen.

Durch diese Streichung entfällt im Falle verspäteter Angaben des Erfinders der bisher auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers vorgesehene Vermerk der als Erfinder genannten Person auf den noch nicht ausgegebenen Stücken der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder Patentschrift.

Soweit es um den Erfinder geht, ist die veröffentlichte europäische Patentanmeldung oder die europäische Patentschrift nur im Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung ein zuverlässiges Dokument. Alle den Erfinder betreffenden Informationen sind jederzeit dem europäischen Patentregister zu entnehmen oder durch Einsicht in die Akte erhältlich. Eine Ergänzung bereits gedruckter, aber noch nicht ausgegebener Stücke der Schriften ist aufwendig, die lückenlose Ausführung kaum zu gewährleisten. Darüber hinaus ist es wenig befriedigend, wenn ein und dasselbe Dokument in zwei verschiedenen Fassungen existiert.

#### Regel 19 Absatz 2 EPÜ

In Absatz 2 wurde Satz 2 gestrichen.

Durch die Streichung entfällt die Berichtigung der Erfindernennung in noch nicht ausgegebenen Stücken der europäischen Patentanmeldung oder der europäischen Patentschrift. Zur Begründung siehe Regel 18 Absätze 1 und 2 EPÜ.

The new wording provides that **any** party taking part in any procedure before the EPO may henceforth file documents in any of the EPO's official languages. The EPO, however, will continue to conduct the proceedings only in the language of those proceedings pursuant to Article 14(3) EPC. The same applies to amendments to European patent applications or patents which must always be filed in that language. The amendment provides a user-friendly solution, taking account of the needs of users of the European patent system, especially in cases involving a change of applicant, patent proprietor or representative and considerably reducing the EPO's administrative work previously involved in the application of Rule 3.

As a result, the reference to the "initial language of the proceedings" in Rules 4, 44(5), 51(6) and 58(5) EPC has been deleted.

#### Rule 4 EPC

See "Rules 1 and 3"

#### Rule 18, paragraphs 1 and 2, EPC

The second sentence of paragraphs 1 and 2 has been deleted.

This deletion means that in the case of late filing of the inventor's designation the mention of the person designated in the copies of the published European patent application or specification not yet distributed, which until now has been requested by the applicant or patentee, has been dropped.

For the inventor the published European patent application or specification is only a reliable document at the date of its publication. All information concerning the inventor is always available from the Register of European Patents or may be obtained by inspecting the file. To introduce an addition to copies already printed but not yet distributed is burdensome, and it is difficult to guarantee that this has been fully carried out. Furthermore it is unsatisfactory for the same document to appear in two different versions.

#### Rule 19, paragraph 2, EPC

The second sentence of paragraph 2 has been deleted.

This deletion means that correction of the inventor's designation in copies of the European patent application or specification not yet distributed, has been dropped. For the reasoning behind this amendment, see Rule 18, paragraphs 1 and 2, EPC.

Le nouveau texte prévoit qu'à l'avenir, **toute** partie à une procédure devant l'OEB pourra déposer des documents dans l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. L'OEB continuera toutefois à ne conduire la procédure que dans la langue de la procédure visée à l'article 14(3) CBE. Ceci vaut également pour les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen, qui devront toujours être déposées dans la langue de la procédure. C'est là une réglementation intéressante pour les utilisateurs du système européen de brevets, car elle tient compte de leurs besoins - notamment en cas de changement de demandeur, de titulaire ou de mandataire -; par ailleurs cette solution réduit considérablement le travail administratif qu'impliquait jusqu'alors pour l'OEB l'application de la règle 3.

Sur le plan rédactionnel, cette modification entraîne la suppression, aux règles 4, 44(5), 51(6) et 58(5) CBE de la mention de la "langue initiale de la procédure".

#### Règle 4 CBE

Cf ci-dessus "Règles 1 et 3"

#### Règle 18, paragraphes 1 et 2 CBE

La deuxième phrase de chacun des paragraphes 1 et 2 a été supprimée.

Du fait de cette suppression, il est désormais inutile, en cas de dépôt tardif des indications concernant l'inventeur, de mentionner comme telle, à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet, la personne désignée comme inventeur dans les exemplaires des publications de la demande de brevet européen ou des fascicules de brevet européen non encore diffusés.

Dans le texte publié de la demande de brevet européen ou du fascicule de brevet européen, les indications concernant l'inventeur ne sont fiables qu'à la date de publication du document en question. Les informations concernant l'inventeur peuvent toutes être obtenues à tout moment par consultation du Registre européen des brevets ou du dossier. Il est long et coûteux de devoir compléter des exemplaires déjà imprimés, mais non encore diffusés, et l'on ne peut garantir que tous les exemplaires auront été complétés. En outre, il n'est guère heureux qu'un seul et même document existe en deux versions différentes.

#### Règle 19, paragraphe 2 CBE

La deuxième phrase du paragraphe 2 a été supprimée.

Du fait de cette suppression, il devient inutile de rectifier la désignation de l'inventeur dans les exemplaires non encore diffusés des publications de la demande de brevet européen ou du fascicule du brevet européen. Pour les motifs, se reporter aux explications données concernant la règle 18, paragraphes 1 et 2 CBE.

**Regel 25 Absatz 2 EPÜ**

Absatz 2 wurde gestrichen; der bisherige Absatz 3 wurde Absatz 2.

Regel 25 Absatz 2 EPÜ enthielt Vorschriften hinsichtlich der Beschreibung und der Zeichnungen zu Teilanmeldungen (Querverweisungen, Beschränkung auf den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird). Dies ist jedoch nur ein Aspekt der übergeordneten Frage, in welchem Umfang und in welcher Art Änderungen erforderlich sind, um zu einer vorschriftsmäßigen Fassung der Beschreibung und der Zeichnungen zu gelangen. Es ist Aufgabe der Prüfungsabteilung, diese Frage zu beantworten, wobei die jeweiligen Umstände, insbesondere der Wortlaut der Anmeldung insgesamt und die Verfahrensphase, in der sich die Stammanmeldung befindet, zu berücksichtigen sind. So gesehen ist dieser Aspekt der Praxis des Amtes zuzuordnen. Unterstrichen wird dies durch die Tatsache, daß eine unveränderte Beschreibung, die also mit der in der Stammanmeldung enthaltenen identisch ist, in der Regel angenommen wird. Im Interesse größerer Flexibilität zum Vorteil sowohl des Amtes als auch des Anmelders erscheint es daher angezeigt und auch ausreichend, diesen spezifischen Aspekt in den "Richtlinien für die Prüfung im EPA" zu regeln, die in Teil C-VI, 9.5 (Stand September 1989) bereits zweckmäßige Regelungen enthalten.

**Regel 27 Absatz 1 EPÜ**

In Absatz 1 wurde Buchstabe a gestrichen. Die bisherigen Buchstaben b bis g wurden Buchstaben a bis f.

Durch die Streichung von Buchstabe a ist es nun nicht mehr erforderlich, am Anfang der Beschreibung die im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents genannte Bezeichnung der Erfindung anzugeben. Für die Herstellung der A- und B-Schriften wird diese in der Regel dem vorgeschriebenen Formblatt für den Erteilungsantrag entnommen (Regel 26 (2) b) EPÜ). Ist die Bezeichnung der Erfindung in der Beschreibung dennoch aufgeführt, wird sie von Amtes wegen gestrichen.

**Regel 30 EPÜ**

Diese Regel erhielt folgende Fassung:

*"Einheitlichkeit der Erfindung"*

(1) Wird in einer europäischen Patentanmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Un-

**Rule 25, paragraph 2, EPC**

Paragraph 2 has been deleted; previous paragraph 3 has become paragraph 2.

Rule 25, paragraph 2, EPC sought to regulate the description and drawings in divisional applications (inclusion of cross-references, limitation to the matter for which protection is sought). However this is only one aspect of the wider question of how far and what kind of amendments are necessary to achieve a proper version of the description and drawings. It is for the Examining Division to deal with this question taking into account the circumstances of each case, in particular the text of the application as a whole and the procedural stage reached by the parent application. As such, this aspect is a matter of Office practice. This is underlined by the fact that an unamended description, i.e. identical to that contained in the parent application, is normally accepted. Therefore in the interest of more flexibility both for the Office and the applicant it seems preferable and sufficient to cover this specific aspect in the Guidelines for Examination in the EPO, which already contain appropriate provisions in Part C-VI, 9.5 (September 1989 edition).

**Rule 27, paragraph 1, EPC**

Sub-paragraph a of paragraph 1 has been deleted. The previous sub-paragraphs b to g have been renumbered sub-paragraphs a to f.

The deletion of sub-paragraph a means that it is no longer necessary for the description to first state the title of the invention given in the request for grant of a European patent. For A and B publications the title is generally taken from the mandatory request for grant form (Rule 26(2)(b) EPC). If the description nevertheless contains the title this will be deleted by the Office.

**Rule 30 EPC**

Rule 30 now reads as follows:

*"Unity of invention"*

(1) Where a group of inventions is claimed in one and the same European patent application, the requirement of unity of invention referred to in Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean

**Règle 25, paragraphe 2 CBE**

Le paragraphe 2 a été supprimé, l'ancien paragraphe 3 est devenu le paragraphe 2.

La règle 25, paragraphe 2 CBE contenait des dispositions relatives à la description et aux dessins figurant dans les demandes divisionnaires (références, limitation aux éléments pour lesquels une protection est recherchée). Toutefois, ceci n'est que l'un des aspects d'une question plus vaste, à savoir dans quelle mesure des modifications sont nécessaires et quel type de modifications doivent être apportées pour que la version de la description et des dessins réponde aux conditions prescrites. C'est à la division d'examen qu'il appartient de répondre à cette question, en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas, notamment de l'ensemble du texte de la demande et du stade de la procédure auquel se trouve la demande initiale. Dans ces conditions, cet aspect relève de la pratique de l'Office, comme le souligne le fait qu'une description non modifiée, c'est-à-dire identique à celle contenue dans la demande initiale, est normalement acceptée. En conséquence, pour plus de souplesse, dans l'intérêt aussi bien de l'Office que des demandeurs, il vaut mieux et il suffit semble-t-il que cette question particulière soit réglée au niveau des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, qui appor- tent déjà à cet égard des éléments de solution appropriés (C-VI, 9.5, version de septembre 1989).

**Règle 27, paragraphe 1 CBE**

La lettre a du paragraphe 1 ayant été supprimée, les lettres b à g en vigueur jusqu'à présent deviennent les lettres a à f.

Du fait de la suppression de la lettre a, il est désormais inutile de mentionner au début de la description le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête en délivrance du brevet européen. Lors de la production des documents A et B, ce titre est normalement repris de la formule sur laquelle est présentée la requête en délivrance (règle 26(2)b) CBE). Si, malgré tout, le titre de l'invention continuait à être indiqué dans la description, il serait supprimé d'office.

**Règle 30 CBE**

Cette règle a été remplacée par le texte suivant:

*"Unité de l'invention"*

(1) Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une même demande de brevet européen, la règle de l'unité de l'invention visée à l'article 82 n'est observée que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'en-

ter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes gegenüber dem Stand der Technik bestimmen.

(2) Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden."

Die Änderung geht zurück auf eine dreiseitige Vereinbarung aus dem Jahr 1988 zwischen dem EPA, dem Japanischen Patentamt und dem Patent- und Warenzeichenamt der Vereinigten Staaten, durch die sich die drei Ämter verpflichtet haben, ihre Praxis zur Einheitlichkeit der Erfindung zu harmonisieren.

Die für die Prüfungspraxis wesentlichen Punkte der dreiseitigen Vereinbarung werden nunmehr in die "Richtlinien für die Prüfung im EPA" aufgenommen, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der in der bisherigen Fassung der Regel 30 EPÜ enthaltenen Mindestgarantien.

### Regel 31 EPÜ

Die Absätze 1 und 2 erhielten folgende Fassung

"(1) Enthält eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung mehr als zehn Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Die Anspruchsgebühren sind bis zum Ablauf eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten. Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden.

(2) Wird eine Anspruchsgebühr nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. Eine fällig gewordene Anspruchsgebühr, die entrichtet worden ist, wird nur im Fall des Artikels 77 Absatz 5 zurückgezahlt "

Anders als bei der Anmelde- und Recherchegebühr (s. Regel 85a EPÜ) sah das Übereinkommen bisher für die Entrichtung der Anspruchsgebühr keine Nachfrist vor. Durch die Ergänzung des Absatzes 1 wurde nunmehr eine klare Rechtsgrundlage für die Beseitigung des Mangels der nicht fristgemäßen Zahlung der Anspruchsgebühr geschaffen und eine einheitliche Nachfrist für die Entrichtung der Anmelde-, Recherchen- und Anspruchsgebühr

those technical features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art

(2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim."

The amendment is based on the 1988 Trilateral Agreement between the EPO, the Japanese Patent Office and the United States Patent and Trademark Office in which the three Offices undertook to harmonise their unity of invention practice.

The essence of the Agreement as it affects examination practice will now be incorporated into the EPO Guidelines for Examination, including in particular the minimum guarantees in the previous text of Rule 30 EPC.

### Rule 31 EPC

Paragraphs 1 and 2 now read as follows

"(1) Any European patent application comprising more than ten claims at the time of filing shall, in respect of each claim over and above that number, incur payment of a claims fee. The claims fee shall be payable within one month after the filing of the application. If the claims fees have not been paid in due time they may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit

(2) If a claims fee is not paid within the period referred to in paragraph 1, the claim concerned shall be deemed to be abandoned. Any claims fee duly paid shall be refunded only in the case referred to in Article 77, paragraph 5. "

As opposed to the filing fee and the search fee (cf. Rule 85a EPC) the Convention has not until now provided a period of grace for paying the claims fees. The addition to paragraph 1 has created an express legal basis for rectifying the deficiency caused by failure to pay the claims fee in due time and also provided a uniform period of grace for payment of the filing, search and claims fees. Paragraph 2, first sentence, clarifies the legal consequences

tend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions telles que revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique

(2) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication "

Cette modification est due à la conclusion en 1988 entre l'OEB, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'un accord tripartite par lequel ces trois offices se sont engagés à harmoniser leurs pratiques en matière d'unité d'invention.

Les points de l'accord tripartite les plus importants pour la pratique de l'examen seront désormais repris dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, compte tenu notamment des garanties minimales données dans le texte de la règle 30 CBE en vigueur jusqu'ici.

### Règle 31 CBE

Les paragraphes 1 et 2 ont été remplacés par le texte suivant:

"(1) Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes de revendication doivent être acquittées au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé.

(2) En cas de défaut de paiement dans le délai prévu au paragraphe 1 d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante. Toute taxe de revendication exigible et acquittée n'est pas remboursée, sauf dans le cas visé à l'article 77, paragraphe 5 "

Pour la taxe de revendication, contrairement à la taxe de dépôt et à la taxe de recherche (cf. règle 85bis CBE), la Convention ne prévoyait pas jusqu'ici de délai supplémentaire de paiement. Les nouvelles dispositions complétant le paragraphe 1 ont créé désormais une base juridique claire qui permettra de remédier à l'irrégularité que constitue le défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication, en insistant un délai supplémentaire uni-

festgelegt In Absatz 2 Satz 1 wurde eine Klarstellung hinsichtlich der Rechtsfolgen bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Anspruchsgebühr vorgenommen.

### Regel 37 Absatz 3 EPÜ

Absatz 3 erhielt folgende Fassung:

"(3) Jahresgebühren, die für eine frühere Patentanmeldung bis zu dem Tag der Einreichung einer europäischen Teilanmeldung fällig geworden sind, sind auch für die Teilanmeldung zu entrichten und werden mit Einreichung der Teilanmeldung fällig. Diese Gebühren und eine Jahresgebühr, die bis zum Ablauf von vier Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung fällig wird, können innerhalb dieser Frist ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden. Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig, so können die Jahresgebühren noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr nach Artikel 86 Absatz 2 entrichtet wird."

In der Praxis hat sich gezeigt, daß der derzeitige Wortlaut der Regel 37 (3) EPÜ sowohl von Anmeldern als auch von Vertretern mißverstanden wurde.

Die falsche Auslegung dieser Regel hat zu Schwierigkeiten bei der Berechnung der Jahresgebühren für Teilanmeldungen und zu Fristversäumnissen geführt. Der neue Wortlaut verdeutlicht die Rechtslage bei der Zahlung von Jahresgebühren für Teilanmeldungen und trägt auch der besonderen Konstellation der Zahlung von Jahresgebühren Rechnung, die bis zum Ablauf von vier Monaten nach Einreichung einer Teilanmeldung fällig werden. Der Fälligkeitstermin in Satz 3 ist je nach Sachlage als Fälligkeitstermin im Sinne von Satz 1 oder Satz 2 zu verstehen

### Regel 38 Absatz 3 EPÜ

Absatz 3 Satz 3 erhielt folgende Fassung

"Ist die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim Europäischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des Zusammenarbeitsvertrages eingereichte internationale Anmeldung, so nimmt das Europäische Patentamt eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf."

Das EPA nimmt nunmehr bei der Beanspruchung der "inneren Priorität" aus einer europäischen oder beim EPA eingereichten internationalen Anmeldung eine Abschrift der früheren Anmeldung von Amts wegen und gebührenfrei in die europäische Nachan-

of failure to pay the claims fee in due time.

### Rule 37, paragraph 3, EPC

Paragraph 3 now reads as follows

"(3) Renewal fees already due in respect of an earlier application up to the date on which a European divisional application is filed must also be paid for the divisional application and fall due when the latter is filed. These fees and any renewal fee falling due within a period of four months from the filing of the divisional application may be paid without an additional fee within that period. If payment is not made in due time, the renewal fees may still be validly paid within six months of the due date, provided that the additional fee under Article 86, paragraph 2, is paid at the same time."

Experience has shown that the previous wording of Rule 37(3) EPC was misunderstood by applicants and representatives alike.

Incorrect interpretation of this Rule has led to difficulties in the calculation of renewal fees for divisional applications and to non-observance of time limits. The new wording clarifies the legal situation with regard to payment of renewal fees for such applications and also takes account of the special circumstances relating to the payment of renewal fees falling due within a period of four months from the filing of a divisional application. The due date in sentence 3 is to be understood as the due date within the meaning of sentence 1 or 2, as the case may be.

### Rule 38, paragraph 3, EPC

The third sentence of paragraph 3 now reads as follows:

"If the previous application is a European patent application or an international application filed with the European Patent Office as receiving Office within the meaning of the Cooperation Treaty, the European Patent Office shall include a copy of the previous application in the file of the European patent application without requiring a fee."

When the "inner priority" is claimed in respect of a European or international application filed with the EPO, the Office now includes a copy of the previous application in the subsequent European application, of its own motion and free of charge. The EPO is

forme pour le paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche et de la taxe de revendication. La première phrase du paragraphe 2 précise les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication.

### Règle 37, paragraphe 3 CBE

Le paragraphe 3 a été remplacé par le texte suivant

"(3) Les taxes annuelles exigibles pour une demande initiale jusqu'à la date à laquelle une demande divisionnaire de brevet européen est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire et elles sont exigibles lorsque cette dernière est déposée. Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle exigible dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ledit délai. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais, les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe visée à l'article 86, paragraphe 2'."

L'expérience a montré que le texte actuel de la règle 37(3) CBE était mal compris des demandeurs comme des mandataires

Cette règle ayant été interprétée de manière erronée, des difficultés sont apparues pour le calcul des taxes annuelles pour les demandes divisionnaires, et il est arrivé que des délais ne soient pas observés. Le nouveau texte clarifie la situation juridique en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles pour les demandes divisionnaires, et prend également en compte les conditions particulières de paiement des taxes annuelles, exigibles dans un délai de quatre mois à compter du dépôt d'une demande divisionnaire. L'échéance visée dans la troisième phrase doit être considérée comme la date d'exigibilité au sens de la première ou de la deuxième phrase, selon le cas

### Règle 38, paragraphe 3 CBE.

La troisième phrase du paragraphe 3 a été remplacée par le texte suivant

"Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur au sens du Traité de coopération, l'Office européen des brevets inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans paiement de taxe."

Dans le cas où il est revendiqué la "priorité interne" d'une demande européenne ou internationale déposée auprès de l'OEB, l'OEB verse désormais d'office et gratuitement au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande anté-

meldung auf. Das EPA kann hierdurch auf Mitteilungen verzichten, die bisher erforderlich waren, wenn der Anmelder nicht vor Ablauf der Frist von 16 Monaten eine Abschrift der früheren Anmeldung eingereicht hatte bzw beantragt hatte, daß unter Entrichtung einer Gebühr eine Abschrift in die Akte aufgenommen wird.

#### **Regel 44 Absatz 5 EPÜ**

siehe "Regeln 1 und 3"

#### **Regel 50 Absatz 1 EPÜ**

Der Halbsatz "dessen Wortlaut beizufügen ist" wurde gestrichen.

Zweck dieser Änderung ist der Verzicht auf die Wiedergabe des Wortlauts des Artikels 94 (2) und (3) EPÜ in der Mitteilung nach Regel 50 (1) EPÜ. Eine solche Wiedergabe ist überflüssig. Statt dessen wird das EPA auf den Inhalt der einschlägigen Bestimmungen verweisen (Frist, Prüfungsgebühr. Unwiderruflichkeit des Antrags, Rechtsfolgen bei verspäteter Stellung des Antrags) In Anbetracht der Vielzahl von Mitteilungen nach Regel 50 (1) EPÜ führt dies zu erheblichen Papiereinsparungen.

#### **Regel 51 Absatz 6 EPÜ**

siehe "Regeln 1 und 3"

#### **Regel 58 Absatz 5 EPÜ**

siehe "Regeln 1 und 3"

#### **Regel 59**

Regel 59 erhielt folgende Fassung:

*"Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten genannt werden, sind zusammen mit dem Einspruch oder dem schriftlichen Vorbringen in zwei Stücken einzureichen. Sind solche Unterlagen nicht beigelegt und werden sie nach Aufforderung durch das Europäische Patentamt nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht das Europäische Patentamt das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen."*

Die Änderung der Regel 59 EPÜ sieht vor, daß der am Einspruchsverfahren Beteiligte von ihm genannte einschlägige Dokumente, die ohnehin in seinem Besitz sind, nunmehr sofort in zwei Stücken einreichen muß. Hierdurch lassen sich im Bereich der Formalprüfung und Bibliothek kosten- und zeitaufwendige Arbeitsgänge vermeiden. Dies liegt im Interesse aller Beteiligten, da das Einspruchsverfahren nicht mehr durch die Beschaffung neuer Dokumente verzögert wird.

Werden mehr als zwei Stücke benötigt, so stellt das EPA zusätzliche Stücke selbst her

#### **Regel 77 Absatz 2 EPÜ**

Absatz 2 erhielt folgende Fassung:

thereby able to dispense with the invitations previously necessary where the applicant had not, prior to expiry of the 16-month time limit, filed a copy of the earlier application or requested, on payment of a fee, that a copy be included in the file.

#### **Rule 44, paragraph 5, EPC**

See "Rules 1 and 3"

#### **Rule 50, paragraph 1, EPC**

The words "the text of which shall be attached" have been deleted.

The purpose of the amendment is to dispense with repetition of the text of Article 94(2) and (3) EPC in the communication under Rule 50(1) EPC because it is superfluous. Instead the EPO will now refer to the content of the relevant provisions (time limit, examination fee, irrevocable nature of the request, legal consequences in the case of failure to file the request in good time) In view of the number of communications issued under Rule 50(1) EPC this will save a substantial quantity of paper

#### **Rule 51, paragraph 6, EPC**

See "Rules 1 and 3"

#### **Rule 58, paragraph 5, EPC**

See "Rules 1 and 3"

#### **Rule 59 EPC**

Rule 59 now reads as follows:

*"Documents referred to by a party to opposition proceedings shall be filed together with the notice of opposition or the written submissions in two copies. If such documents are neither enclosed nor filed in due time upon invitation by the European Patent Office it may decide not to take into account any arguments based on them."*

The amendment to Rule 59 EPC provides that a party to opposition proceedings who is anyway in possession of the relevant new documents, must now file two copies immediately when citing them, thus avoiding costly and time-consuming formalities and library work. This is in the interest of all parties in that it prevents delays in the opposition proceedings.

Should more than two copies be necessary the EPO will make the additional copies.

#### **Rule 77, paragraph 2, EPC**

Paragraph 2 now reads as follows

rieure, ce qui lui évite d'avoir à adresser une notification au demandeur qui n'a pas déposé, avant l'expiration du délai de seize mois, une copie de la demande antérieure ou qui n'a pas demandé à ce qu'une telle copie soit versée au dossier moyennant paiement d'une taxe

#### **Règle 44, paragraphe 5 CBE**

Cf. plus haut, "Règles 1 et 3"

#### **Règle 50, paragraphe 1 CBE.**

Le dernier membre de phrase "dont le texte est annexé" figurant à la fin de ce paragraphe a été supprimé

Le but de cette modification est d'éviter d'avoir à reproduire le texte des dispositions de l'article 94(2) et (3) CBE dans la notification établie conformément à la règle 50(1) CBE, ce qui est inutile. Au lieu de cela, l'OEB renverra au contenu des dispositions pertinentes (délai, taxe d'examen, caractère irrévocable de la requête, conséquences juridiques du non-respect du délai de présentation de la requête). Etant donné le grand nombre de notifications établies conformément à la règle 50(1) CBE, il en résultera une économie substantielle de papier

#### **Règle 51, paragraphe 6 CBE**

Cf. plus haut, "Règles 1 et 3"

#### **Règle 58, paragraphe 5 CBE**

Cf plus haut, "Règles 1 et 3"

#### **Règle 59**

La règle 59 a été remplacée par le texte suivant:

*"Les documents mentionnés par une partie à la procédure d'opposition doivent être déposés en deux exemplaires avec l'acte d'opposition ou les conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints auxdits actes ou auxdites conclusions ou déposés en temps utile à l'invitation de l'Office européen des brevets, celui-ci peut ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués."*

Par cette modification de la règle 59 CBE, la partie à la procédure d'opposition doit désormais déposer immédiatement deux exemplaires des documents pertinents qu'elle cite, puisqu'ils sont en sa possession, ce qui évite aux agents des formalités et aux agents de la bibliothèque de perdre du temps en recherches coûteuses. Cette mesure est dans l'intérêt de toutes les parties concernées, la procédure d'opposition n'étant plus retardée par la recherche des nouveaux documents cités

Si plus de deux exemplaires sont nécessaires, l'OEB établit lui-même les copies supplémentaires

#### **Règle 77, paragraphe 2 CBE**

Le paragraphe 2 a été modifié comme suit:

"(2) Die Zustellung wird bewirkt:

a) durch die Post gemäß Regel 78;

b) durch Übergabe im Europäischen Patentamt gemäß Regel 79;

c) durch öffentliche Bekanntmachung gemäß Regel 80;

d) durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung, die der Präsident des Europäischen Patentamts unter Festlegung der Bedingungen für ihre Benutzung bestimmt"

Zweck der Ergänzung von Absatz 2 durch einen Buchstaben d) ist die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die künftige Einführung moderner Kommunikationsmittel, die das Europäische Patentamt im Verkehr mit anderen Beteiligten nutzen wird. Dies entspricht auf Seiten des Amtes den Möglichkeiten, die den Beteiligten durch die letzte Änderung der Regel 36 (5) EPÜ (s. ABl. EPA 1987, 274) eröffnet wurden.

#### Regel 80 Absatz 1 EPÜ

Absatz 1 erhielt folgende Fassung:

"(1) Kann der Aufenthaltsort des Empfängers nicht festgestellt werden oder war die Zustellung nach Regel 78 Absatz 1 auch nach einem zweiten Versuch des Europäischen Patentamts unmöglich, so wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt."

Das Übereinkommen enthält keine spezifischen Bestimmungen für den Fall, daß ein einem Verfahrensbeteiligten in einem Vertragsstaat zugestelltes Schriftstück als unzustellbar zurückgeschickt wird, obwohl das EPA keinen Anlaß zu der Vermutung hat, die Anschrift des Empfängers sei unrichtig. Bisher war das EPA gezwungen, sich der Vermittlung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Vertragsstaats zu bedienen (Art. 119 Satz 2 und Regel 77 (3) EPÜ). Dies war für das EPA sehr zeitaufwendig, und die Wahrscheinlichkeit, daß das Schriftstück dem Empfänger zugestellt werden konnte, war kaum größer. Das Ergebnis war eine für alle Beteiligten abträgliche, erhebliche Verzögerung.

Im allgemeinen ist die erfolglose Zustellung der Mitteilung vom Empfänger zu vertreten, weil er vielleicht vergessen hat, einen Nachsendeantrag zu stellen oder seine Post abzuholen. Unter diesen Umständen hält es das EPA für gerechtfertigt, bei erfolgloser Zustellung so zu verfahren, als sei die Anschrift des Empfängers unbekannt.

#### Regel 85 Absatz 2 EPÜ

Absatz 2 wurde durch folgenden neuen Satz 2 ergänzt:

"(2) Notification shall be made

(a) by post in accordance with Rule 78;

(b) by delivery on the premises of the European Patent Office in accordance with Rule 79;

(c) by public notice in accordance with Rule 80, or

(d) by such technical means of communication as determined by the President of the European Patent Office and under the conditions laid down by him governing their use."

Sub-paragraph d) has been added to paragraph 2 to create a legal basis for the future introduction of modern means of communication to be used by the European Patent Office in correspondence with other parties. This is the equivalent for the EPO of the possibilities opened up for the parties by the last amendment to Rule 36(5) EPC (cf. OJ EPO 1987, 274).

#### Rule 80, paragraph 1, EPC

Paragraph 1 now reads as follows:

"(1) If the address of the addressee cannot be established, or if notification in accordance with Rule 78, paragraph 1, has proved to be impossible even after a second attempt by the European Patent Office, notification shall be effected by public notice"

The Convention previously contained no specific provisions to cover the case where a document notified to a party to the proceedings in a Contracting State is returned undelivered although the EPO has no reason to believe that the address of the addressee is incorrect. Until now the EPO was forced to rely on the intermediary of the central industrial property office of the Contracting State in question (Article 119, 2nd sentence, and Rule 77(3) EPC). This was very time-consuming for the EPO and hardly increased the probability that the document could be notified to the addressee. It resulted in a substantial delay in the proceedings which is to the disadvantage of all the parties concerned.

Generally speaking, failure to deliver the communication is because the addressee has forgotten to arrange for his mail to be forwarded or does not collect it. Under these circumstances the EPO considers it justified to treat unsuccessful notification as if the address of the addressee were not known.

#### Rule 85, paragraph 2, EPC

The following new second sentence has been added to paragraph 2:

"(2) La signification est faite, soit:

a) par la poste conformément à la règle 78;

b) par remise dans les locaux de l'Office européen des brevets conformément à la règle 79;

c) par publication conformément à la règle 80;

d) par des moyens techniques de communication que détermine le Président de l'Office européen des brevets et dont il arrête les conditions d'utilisation."

L'adjonction d'une lettre d) au paragraphe 2 vise à créer une base juridique permettant à l'Office européen des brevets d'utiliser à l'avenir des moyens modernes de communication dans ses relations avec les parties. L'Office se voit ainsi offrir les mêmes possibilités que celles dont bénéficient les parties depuis la dernière modification apportée à la règle 36(5) CBE (cf. JO OEB 1987, 274).

#### Règle 80, paragraphe 1 CBE

Le paragraphe 1 a été modifié comme suit:

"(1) S'il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 78, paragraphe 1 s'est révélée impossible même après une seconde tentative de la part de l'Office européen des brevets, la signification est faite sous forme de publication."

La Convention ne contient aucune disposition particulière pour le cas où un document signifié à une partie à la procédure domiciliée dans un Etat contractant est retourné sans avoir pu être remis à son destinataire, bien que l'OEB n'ait aucune raison de penser que l'adresse de ce dernier est erronée. Jusqu'à présent, l'OEB était contraint de s'adresser au service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant concerné (article 119, 2<sup>e</sup> phrase et règle 77(3) CBE). Pour l'OEB, cette façon de procéder prenait beaucoup de temps sans que les documents aient pour autant plus de chances de parvenir à leurs destinataires. La procédure s'en trouvait considérablement retardée au détriment de toutes les parties concernées.

En général, lorsqu'une notification ne peut être signifiée, la responsabilité en incombe au destinataire, qui peut avoir omis de faire suivre ou d'aller chercher son courrier. Dans ces conditions, l'OEB estime que pour les significations qui n'ont pu être effectuées, il convient de procéder comme si l'adresse du destinataire était inconnue.

#### Règle 85, paragraphe 2 CBE

Le paragraphe 2 a été complété par une nouvelle deuxième phrase dont le texte est le suivant:

"Satz 1 ist auf die in Artikel 77 Absatz 5 genannte Frist entsprechend anzuwenden"

Die bisherige Fassung der Regel 85 Absatz 2 EPÜ bezog sich nicht auf die in Artikel 77 Absatz 5 EPÜ genannte Frist, da die nationalen Ämter nicht als "Beteiligte" im Sinne dieser Regel gelten. Dies kann zur Folge haben, daß Anmeldungen als zurückgenommen gelten, wenn sie aufgrund eines Poststreiks nicht innerhalb der Frist gemäß Artikel 77 Absatz 5 EPÜ beim EPA eingehen. Da in einem solchen Fall weder Regel 85 noch Artikel 122 EPÜ Anwendung finden, billigte der Verwaltungsrat die Einfügung des neuen Satzes 2, um die Rechtsfolgen des Artikels 77 Absatz 5 EPÜ, die ohne Verschulden des Anmelders eintreten, zu mildern

#### **Regel 85a Absatz 1 EPÜ**

siehe "Regel 104b"

#### **Regel 85b EPÜ**

siehe "Regel 104b"

#### **Regel 94 Absätze 1 und 2 EPÜ**

Absatz 1 erhielt folgende Fassung:

"(1) Die Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente wird *entweder* in das Original oder in eine Kopie *oder, wenn die Akten mittels anderer Medien gespeichert sind, in diese Medien gewählt*. Das für die Einsichtnahme zu wählende Medium wird vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmt. Für die Akteneinsicht ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten."

In Absatz 2 Satz 2 wurden die Worte "Einsicht in eine Kopie der Akten" durch "Akteneinsicht" ersetzt.

Mit dieser Änderung ist eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen worden, daß - gegen Entrichtung einer entsprechenden Verwaltungsgebühr - auch an einer Workstation Einsicht in elektronische Akten genommen werden kann. Da das elektronische Aktensystem erst nach und nach eingeführt wird, bleibt die Wahl des Mediums für die Akteneinsicht im Einzelfall ausdrücklich dem Präsidenten des EPA überlassen.

Soweit die Akteneinsicht bei den nationalen Patentämtern betroffen ist, bestimmt der Präsident des EPA solche neuen Medien nur im Benehmen mit diesen Ämtern. Die Änderung in Absatz 2 Satz 2 trägt der Tatsache Rechnung, daß im Falle der Akteneinsicht in den Dienstgebäuden der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz die Einschränkung auf (Papier-) Kopien nunmehr hinfällig wird.

"The first sentence shall apply, *mutatis mutandis*, to the period referred to in Article 77, paragraph 5"

The previous version of Rule 85, paragraph 2, EPC did not refer to the time limit specified in Article 77, paragraph 5, EPC because the national Offices are not considered as "parties" within the meaning of this Rule. A consequence of this can be that applications are deemed to be withdrawn if by reason of a postal strike they fail to reach the EPO within the time limit under Article 77, paragraph 5, EPC. Since in such a case neither Rule 85 nor Article 122 EPC applies, the Administrative Council approved the insertion of a new second sentence to mitigate the legal consequences stemming from Article 77, paragraph 5, EPC which arise through no fault of the applicant.

#### **Rule 85a, paragraph 1, EPC**

See "Rule 104b"

#### **Rule 85b EPC**

See "Rule 104b"

#### **Rule 94, paragraphs 1 and 2, EPC**

Paragraph 1 now reads as follows:

"(1) Inspection of the files of European patent applications and of European patents shall *either* be of the original document, or of copies thereof, *or of technical means of storage if the files are stored in this way*. The means of inspection shall be determined by the President of the European Patent Office. Inspection of files shall be subject to the payment of an administrative fee."

In the second sentence of paragraph 2 the words "inspection of copies of the files" have been replaced with "inspection of the files".

This amendment has created a legal basis for the inspection of electronic files from a terminal and for the requirement to pay an administrative fee. Since the electronic filing system will become operational gradually, the selection of the means of inspection in an individual case is expressly left to the President of the EPO.

Where inspection at the national Offices is involved the President of the EPO will determine new means of inspection only in agreement with those Offices. The amendment to the second sentence of paragraph 2 takes into account the fact that where inspection takes place on the premises of central industrial property offices the limitation to (paper) copies will no longer be necessary.

"La première phrase s'applique au délai prévu à l'article 77, paragraphe 5".

Dans le texte en vigueur jusqu'ici, la règle 85, paragraphe 2 CBE ne s'applique pas au délai prévu à l'article 77, paragraphe 5 CBE, étant donné que les offices nationaux ne sont pas considérés comme "parties" au sens de cette règle. De ce fait, une demande peut être réputée retirée si, en cas de grève des services postaux, elle ne parvient pas à l'OEB dans le délai stipulé à l'article 77, paragraphe 5 CBE. Étant donné qu'en pareil cas, ni la règle 85 ni l'article 122 CBE ne sont applicables, le Conseil d'administration a approuvé l'insertion d'une nouvelle deuxième phrase pour atténuer les conséquences juridiques de l'article 77, paragraphe 5 CBE dans un cas où le demandeur n'a commis aucune faute

#### **Règle 85bis, paragraphe 1 CBE**

Cf. "Règle 104ter"

#### **Règle 85ter CBE**

Cf. "Règle 104ter"

#### **Règle 94, paragraphes 1 et 2 CBE**

Le paragraphe 1 a été modifié comme suit:

"(1) L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces, *soit sur des moyens techniques de stockage de données si les dossiers sont conservés sous cette forme*. Le mode d'inspection publique est arrêté par le Président de l'Office européen des brevets. L'inspection publique est subordonnée au paiement d'une taxe d'administration.

Dans la deuxième phrase du paragraphe 2, les termes "inspection publique de copie des dossiers" ont été remplacés par "inspection publique".

Cette modification crée une base juridique pour la consultation de dossiers électroniques à partir d'un terminal moyennant paiement d'une taxe d'administration correspondante. Étant donné que le système de dossiers électroniques ne deviendra opérationnel que progressivement, le choix du mode de consultation d'un dossier donné est expressément laissé au Président de l'OEB.

En ce qui concerne l'inspection publique auprès des offices nationaux de brevets, le Président de l'OEB ne détermine les nouveaux moyens techniques qu'en accord avec ces offices. La deuxième phrase du paragraphe 2 a été modifiée pour tenir compte du fait qu'il ne sera plus nécessaire de se limiter à des copies (sur papier) des dossiers si l'inspection publique a lieu dans les locaux des services centraux de la propriété industrielle.



**Regel 104b EPÜ**

Regel 104b erhielt folgende Fassung:

"(1) Für eine internationale Anmeldung nach Artikel 150 Absatz 3 des Übereinkommens hat der Anmelder im Fall des Artikels 22 Absätze 1 und 2 des Zusammenarbeitsvertrags innerhalb von einundzwanzig Monaten oder im Fall des Artikels 39 Absatz 1 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags innerhalb von einunddreißig Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag die folgenden Handlungen vorzunehmen.

- a) die gegebenenfalls nach Artikel 158 Absatz 2 des Übereinkommens erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen;
- b) die nationale Gebühr nach Artikel 158 Absatz 2 des Übereinkommens zu entrichten, die sich zusammensetzt aus
- i) einer der Anmeldegebühr nach Artikel 78 Absatz 2 entsprechenden nationalen Grundgebühr
- ii) den Benennungsgebühren nach Artikel 79 Absatz 2 und
- iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31;
- c) die Recherchegebühr nach Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b des Übereinkommens zu entrichten, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß;
- d) den Prüfungsantrag gemäß Artikel 94 des Übereinkommens zu stellen, wenn die in Artikel 94 Absatz 2 angegebene Frist früher abläuft;
- e) die Jahresgebühr für das dritte Jahr gemäß Artikel 86 Absatz 1 des Übereinkommens zu entrichten, wenn diese Gebühr nach Regel 37 Absatz 1 früher fällig wird;
- f) gegebenenfalls die Ausstellungsbescheinigung nach Artikel 55 Absatz 2 und Regel 23 des Übereinkommens einzureichen

(2) Sind die in Regel 17 Absatz 1 des Übereinkommens vorgeschriebenen Angaben über den Erfinder bei Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist von einundzwanzig oder einunddreißig Monaten noch nicht mitgeteilt worden, so wird der Anmelder aufgefordert, die Angaben innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist zu machen

(3) Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und sind das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung nach Artikel 88 Absatz 1 und Regel 38 Absätze 1 bis 4 des Übereinkommens bei Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist von ein-

**Rule 104b EPC**

Rule 104b EPC now reads as follows

"(1) In the case of an international application as referred to in Article 150, paragraph 3, of this Convention the applicant shall perform the following acts within a period of twenty-one months, where Article 22, paragraphs 1 and 2, of the Cooperation Treaty apply, or thirty-one months where Article 39, paragraph 1(a), of the Cooperation Treaty applies, from the date of filing of the application or, if priority has been claimed, from the priority date:

- (a) supply where applicable, the translation of the international application required under Article 158, paragraph 2, of this Convention;
- (b) pay the national fee provided for in Article 158, paragraph 2, of this Convention, comprising
- (i) a national basic fee equal to the filing fee provided for in Article 78, paragraph 2.
- (ii) the designation fees provided for in Article 79, paragraph 2, and
- (iii) where applicable, the claims fees provided for in Rule 31;
- (c) pay the search fee provided for in Article 157, paragraph 2(b), of this Convention, where a supplementary European search report has to be drawn up;
- (d) file the request for examination in accordance with Article 94 of this Convention if the time limit specified in Article 94, paragraph 2, has expired earlier;
- (e) pay the renewal fee in respect of the third year in accordance with Article 86, paragraph 1, of this Convention, if the fee has fallen due earlier in accordance with Rule 37, paragraph 1;
- (f) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 23 of this Convention

(2) If the data concerning the inventor prescribed in Rule 17, paragraph 1, of this Convention, have not yet been submitted at the expiry of the period of twenty-one or thirty-one months, whichever applies, referred to in paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the data within such period as it shall specify

(3) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number, copy or translation provided for in Article 88, paragraph 1, and Rule 38, paragraphs 1 to 4, of this Convention, have not yet been submitted at the expiry of the period of twenty-

**Règle 104ter CBE**

La règle 104ter a été remplacée par le texte suivant

"(1) En cas d'une demande internationale telle que visée à l'article 150, paragraphe 3 de la Convention, le demandeur effectue les actes énumérés ci-après, dans un délai de vingt et un mois lorsque l'article 22, paragraphes 1 et 2 du Traité de coopération est applicable, ou de trente et un mois lorsque l'article 39, paragraphe 1, lettre a) du Traité de coopération est applicable, à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité:

- a) remettre, le cas échéant, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2 de la Convention;
- b) payer la taxe nationale prévue à l'article 158, paragraphe 2 de la Convention, cette taxe se composant
- i) d'une taxe nationale de base d'un montant égal à la taxe de dépôt prévue à l'article 78, paragraphe 2,
- ii) des taxes de désignation prévues à l'article 79, paragraphe 2 et,
- iii) le cas échéant, des taxes de revendication prévues à la règle 31;
- c) payer la taxe de recherche prévue à l'article 157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention, lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi;
- d) présenter la requête en examen conformément à l'article 94 de la Convention, si le délai mentionné à l'article 94, paragraphe 2 a expiré plus tôt;
- e) payer la taxe annuelle due pour la troisième année, conformément à l'article 86, paragraphe 1 de la Convention, si cette taxe est exigible plus tôt conformément à la règle 37, paragraphe 1;
- f) produire, le cas échéant, l'attestation d'exposition visée à l'article 55, paragraphe 2 et à la règle 23 de la Convention.

(2) Si à l'expiration du délai applicable fixé au paragraphe 1, soit vingt et un mois ou trente et un mois, les renseignements concernant l'inventeur, prévus à la règle 17, paragraphe 1 de la Convention n'ont pas encore été donnés, l'Office européen des brevets invite le demandeur à lui fournir ces renseignements dans un délai qu'il lui impartit

(3) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt, la copie ou la traduction de la demande antérieure prévus à l'article 88, paragraphe 1 et à la règle 38, paragraphes 1 à 4 de la Convention n'ont pas encore été produits à l'expir-

undzwanzig oder einunddreißig Monaten noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung der früheren Anmeldung innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen

(4) - entspricht dem bisherigen Absatz 3 -

(5) - entspricht dem gegenwärtigen Absatz 4, wobei die Bezugnahme auf Absatz 3 in eine Bezugnahme auf Absatz 4 geändert wird -

(6) - entspricht dem bisherigen Absatz 5 -"

Die Regel 104b EPÜ hat in ihrer bisherigen Fassung einige Unstimmigkeiten, insbesondere hinsichtlich unterschiedlicher Fristen für die Vornahme von Handlungen beim Eintritt in die regionale Phase enthalten. Dies hat zu Fehlern der Anmelder und zu erhöhtem Verwaltungsaufwand bei allen Beteiligten geführt. Die Änderung der Regel 104b EPÜ vereinfacht den Übergang von der internationalen Phase in die europäische Phase.

#### **Absätze 1 a) bis e)**

Dem Anmelder wird zur Vornahme sämtlicher für den Eintritt in die europäische Phase erforderlichen Handlungen eine einzige Frist eingeräumt, die nach der in Artikel 22 Absatz 1 oder 39 Absatz 1 Buchstabe a) PCT festgelegten Frist abläuft.

Insbesondere wird mit diesen Änderungen die in der bisherigen Regel 104b EPÜ vorgesehene zusätzliche Frist auf die folgenden Verfahrenshandlungen ausgedehnt: Einreichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung, Stellung des Prüfungsantrags und Zahlung der Jahresgebühr für das dritte Jahr, wenn diese früher vorzunehmen sind.

In Absatz 1 b) wird dargelegt, welche Gebühren in der nationalen Gebühr nach Artikel 158 (2) EPÜ enthalten sind. Bisher war hierunter lediglich eine der Anmeldegebühr entsprechende Gebühr zu verstehen. Da stets auch noch Benennungsgebühren und gegebenenfalls Anspruchsgebühren zu entrichten waren, wurde in der Praxis und in der Literatur zwischen einer nationalen Gebühr im engeren und einer nationalen Gebühr im weiteren Sinne unterschieden. Diese für unerfahrene Anmelder verwirrende Unterscheidung wird mit der Neufassung der Regel beseitigt.

**Absatz 1 f)** bezieht sich auf Erfindungen, die auf einer der - sehr seltenen - internationalen Ausstellungen zur Schau gestellt werden (Art. 55 (1) b) EPÜ), und legt fest, wann der Anmelder die Ausstellungsbcheinigung nach Artikel 55 (2) und Regel 23 EPÜ beim EPA nachreichen muß, hierfür

one or thirty-one months, whichever applies, referred to in paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the number, copy or translation of the earlier application within such period as it shall specify

(4) - corresponds to previous paragraph 3 -

(5) - corresponds to previous paragraph 4, the reference to paragraph 3 having been changed to a reference to paragraph 4 -

(6) - corresponds to previous paragraph 5 -"

There are a number of inconsistencies in Rule 104b EPC as previously worded, in particular with respect to different time limits for performing acts on entering the regional phase. This has led to mistakes on the part of applicants and extra administrative work for all concerned. The amendment to Rule 104b EPC will streamline the transition from the international phase to the European phase.

#### **Paragraph 1(a) to (e)**

The applicant will be allowed a single period expiring after that fixed by Article 22, paragraph 1, or 39, paragraph 1, sub-paragraph a, PCT in which to perform all acts required for entry into the European phase.

In particular, the amendments add the following procedural acts to those that may be performed within the additional period provided for in the previous Rule 104b EPC: filing of the translation of the international application, filing of the request for examination and payment of the third-year renewal fee where those acts have to be performed earlier.

Paragraph 1(b) explains which fees are comprised in the national fee under Article 158(2) EPC. Until now this fee had only meant a fee equal to the filing fee. Because there were always also designation fees and perhaps also claims fees to be paid a distinction was made in usage and in literature between a national fee in the narrower sense and a national fee in the wider sense. This differentiation, which led to confusion for inexperienced applicants, is removed by the new Rule.

**Paragraph 1(f)** relates to inventions displayed at an international exhibition (Article 55(1)(b) EPC) - an exceptional occurrence - and stipulates when the applicant must supply the EPO with the certificate of exhibition referred to in Article 55(2) and Rule 23 EPC, for which there was no time limit in the

ration du délai applicable fixé au paragraphe 1, soit vingt et un mois ou trente et un mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dépôt, la copie ou la traduction de la demande antérieure dans un délai qu'il lui impartit

(4) - correspond au texte du paragraphe 3 en vigueur jusqu'ici -

(5) - correspond au texte du paragraphe 4 en vigueur jusqu'ici, la référence au paragraphe 3 devenant une référence au paragraphe 4 -

(6) - correspond au texte du paragraphe 5 en vigueur jusqu'ici -"

Dans le texte en vigueur jusqu'ici, la règle 104ter CBE comportait un certain nombre d'incohérences, notamment en ce qui concerne les différents délais à observer pour accomplir les actes requis lors de l'entrée dans la phase régionale, ce qui conduisait les demandeurs à commettre des erreurs et entraînait un surcroît de travail administratif pour tous les intéressés. La modification de la règle 104ter CBE simplifie le passage de la phase internationale à la phase européenne.

#### **Paragraphe 1 a) à e)**

Pour accomplir tous les actes nécessaires à l'entrée dans la phase européenne, le demandeur disposera d'un seul et même délai qui arrivera à expiration après celui fixé par les articles 22, paragraphe 1, ou 39, paragraphe 1, lettre a) PCT.

Les modifications apportées permettent en particulier d'étendre le délai supplémentaire prévu à la règle 104ter CBE en vigueur jusqu'ici aux actes de procédure suivants: dépôt de la traduction de la demande internationale, présentation de la requête en examen et paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année si ces actes doivent être accomplis plus tôt.

Le paragraphe (1) b) indique de quelles taxes se compose la taxe nationale prévue à l'article 158 (2) CBE. Jusqu'à présent, il s'agissait simplement d'une taxe correspondant à la taxe de dépôt. Etant donné qu'il fallait toujours acquitter en plus des taxes de désignation et, le cas échéant, des taxes de revendication, une distinction était faite dans la pratique et dans la doctrine entre la taxe nationale au sens strict du terme et la taxe nationale au sens large. Cette distinction, déroutante pour les demandeurs inexpérimentés, disparaîtra avec la modification de la règle 104ter.

**Le paragraphe 1f)** concerne les inventions qui - fait exceptionnel - sont exposées dans des expositions internationales (article 55 (1) b) CBE), et précise à quel moment le demandeur doit fournir à l'OEB l'attestation d'exposition visée à l'article 55 (2) et à la règle 23 CBE: sur ce point, les disposi-

gab es in den bisherigen Bestimmungen für internationale Anmeldungen keine Frist.

Nach der bisherigen Fassung der Regel 104b EPÜ schließt sich die einmonatige Zusatzfrist an den **Ablauf** der in Artikel 22 (1) oder 39 (1) a) PCT festgelegten Frist an. Nach der geänderten Fassung ist die Frist auf 21 oder 31 Monate nach dem Anmelde- bzw. (frühesten) Prioritätstag der internationalen Anmeldung festgesetzt worden.

Die bisherige Bestimmung beruht auf dem System der zusammengesetzten Fristen (s. Rechtsauskunft des EPA Nr. 5/80, ABI. EPA 1980, 149), das so kompliziert ist, daß es bei den Anmeldern zu Fehlern kam. Die geänderte Bestimmung ist einfacher, weil bei der Berechnung der Gesamtfrist von einem festen Zeitpunkt, d. h. dem Anmelde- oder (frühesten) Prioritätstag, ausgegangen wird.

### Absatz 2

Anstelle der in der bisherigen Fassung der Regel 104b EPÜ vorgesehenen starren Regelung der Frist für die Nachreichung der Erfindernennung, wenn diese bei Eintritt in die regionale Phase noch nicht mitgeteilt worden war, ist Absatz 2 dahingehend geändert worden, daß das EPA den Anmelder schriftlich auffordert, das betreffende Schriftstück innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist einzureichen. Auf diese Weise werden die Euro-PCT-Anmelder mit den Anmeldern auf eine Stufe gestellt, die den europäischen Weg direkt wählen.

### Absatz 3

Mit diesem neuen Absatz wird die auf eine Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer aus dem Jahre 1980 (J 01/80, ABI. EPA 1980, 289) zurückgehende und für direkte europäische Patentanmeldungen geltende Regelung bei der Inanspruchnahme einer Priorität auf das Euro-PCT-Verfahren ausgedehnt.

Folgeänderungen:

- **Regel 85a EPÜ**: "die nationale Gebühr" wurde ersetzt durch "die nationale Grundgebühr", die Bezugnahme auf Regel 104b Absatz 1 wurde ersetzt durch eine Bezugnahme auf Regel 104b Absatz 1 Buchstaben b und c;

- **Regel 85b EPÜ**: die Bezugnahme auf Artikel 150 (2) wurde durch eine Bezugnahme auf Regel 104b (1) d) ersetzt;

- **Artikel 2 Nummer 2 GebO**: die Bezugnahme auf Regel 104b (3) wurde durch eine Bezugnahme auf Regel 104b (4) ersetzt;

- **Artikel 2 Nummer 3b GebO**: die nationale Grundgebühr für eine internationale Anmeldung wurde hinzugefügt;

previous provisions relating to international applications

Under the previous Rule 104b EPC the one-month additional period was linked to the **expiry date** of the period laid down in Article 22(1) or 39(1)(a) PCT. Under the amendment the period has been set at 21 or 31 months from the filing or earliest priority date of the international application.

The previous arrangement was based on the system of aggregate time limits (see Legal Advice from the EPO No. 5/80, OJ EPO 1980, 149) which was complicated and resulted in applicants making mistakes. The amended arrangement is simpler because the overall time limit is calculated from a fixed date, i.e. the filing or earliest priority date.

### Paragraph 2

Instead of the rigid arrangement in Rule 104b EPC as it previously stood governing the time limit for supplying the designation of inventor where it has not been furnished on entry into the regional phase, paragraph 2 has been amended to provide that the EPO will write to the applicant inviting him to file the necessary document within a time limit which it will specify. In this way Euro-PCT applicants will be placed on the same footing as persons who apply for a European application direct.

### Paragraph 3

This new paragraph extends to the Euro-PCT procedure the practice for claiming priority followed in the case of direct European patent applications as a result of a 1980 decision of the Legal Board of Appeal (J 01/80, OJ EPO 1980, 289).

Resulting amendments:

- **Rule 85a EPC**: "the national fee" has been replaced by "the national basic fee"; the reference to Rule 104b, paragraph 1, has been replaced by a reference to Rule 104b, paragraph 1(b) and (c);

- **Rule 85b EPC**: the reference to Article 150(2) has been replaced by a reference to Rule 104b(1)(d);

- **Article 2 item 2 RFees**: the reference to Rule 104b(3) has been replaced by a reference to Rule 104b(4);

- **Article 2 item 3b RFees**: the national basic fee for an international application has been added;

tions jusqu' alors en vigueur pour les demandes internationales ne prévoyaient aucun délai.

Dans la version de la règle 104ter CBE en vigueur jusqu' ici, le délai supplémentaire d' un mois commence à courir à compter de la **date d' expiration** du délai fixé à l' article 22.1) ou 39.1)a) PCT. Dans la nouvelle version, ce délai est fixé à 21 ou 31 mois à compter de la date de dépôt ou (au plus tôt) de la date de priorité de la demande internationale.

Les dispositions en vigueur jusqu' ici se basent sur le système des délais composés (cf. Renseignement juridique communiqué par l' OEB, N° 5/80, JO OEB 1980, 149), lequel est si compliqué qu' il conduisait les demandeurs à commettre des erreurs. La version modifiée est plus simple, car le délai total est calculé à partir d' une date fixe, à savoir la date de dépôt ou (au plus tôt) la date de priorité

### Paragraph 2

Se substituant aux dispositions rigides de la version de la règle 104ter en vigueur jusqu' ici, qui fixait le délai pour la production de la désignation de l' inventeur dans les cas où cette pièce n' avait pas encore été produite lors de l' entrée dans la phase régionale, le texte modifié du paragraphe 2 prévoit que l' Office invite par écrit le demandeur à déposer la pièce en question dans un délai qu' il lui impartit. Ainsi, les demandeurs euro-PCT sont mis sur un pied d' égalité avec ceux qui optent directement pour la voie européenne.

### Paragraph 3

Ce nouveau paragraphe étend à la procédure euro-PCT la pratique qui avait été adoptée suite à une décision de la chambre de recours juridique datant de 1980 (J 01/80, JO OEB 1980, 289) pour les demandes de brevet européen qui sont déposées directement et dans lesquelles il est revendiqué une priorité

De ce fait d' autres modifications ont dû être apportées:

- **règle 85bis CBE**: "la taxe nationale" a été remplacée par "la taxe nationale de base"; la référence à la règle 104ter, paragraphe 1 a été remplacée par une référence à la règle 104ter, paragraphe 1, lettres b) et c);

- **règle 85ter CBE**: la référence à l' article 150, paragraphe 2 a été remplacée par une référence à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre d,;

- **article 2, point 2 du règlement relatif aux taxes**: la référence au paragraphe 3 de la règle 104ter a été remplacée par une référence au paragraphe 4;

- **article 2, point 3ter du règlement relatif aux taxes**: la taxe nationale de base pour une demande internationale a été ajoutée,

- **Artikel 2 Nummer 19 GebO** wurde gestrichen. Die bisherigen Nummern 20 und 21 wurden Nummern 19 und 20. Die bisher gesondert ausgewiesene nationale Gebühr für eine internationale Anmeldung kann im Hinblick auf die Neufassung von Regel 104b(1) b) EPÜ entfallen, da diese Gebühr der europäischen Anmeldegebühr nach Artikel 2 Nr. 1 GebO entspricht.

- **Artikel 12 (2) GebO:** die Bezugnahme auf Absatz 5 der Regel 104b wird durch eine Bezugnahme auf Absatz 6 ersetzt

### Regel 104c EPÜ

Es wurde folgende neue Regel eingefügt

#### *"Folgen bei Nichtzahlung*

(1) *Werden die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr nach Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen*

(2) *Vorbehaltlich Absatz 1 gilt die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nach Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, als zurückgenommen*

(3) *Wird eine Anspruchsgebühr nach Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch."*

Nach Artikel 24 (1) iii) bzw. Artikel 39 (2) PCT endet die in Artikel 11 Absatz 3 PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung in einem Bestimmungsstaat mit den gleichen Folgen wie die Zurücknahme einer nationalen Anmeldung, wenn der Anmelder die nationale Gebühr nicht innerhalb der maßgeblichen Frist entrichtet.

Da die nationale Gebühr die nationale Grundgebühr, die Benennungs- und die Anspruchsgebühren umfaßt, soll mit der vorgeschlagenen neuen Regel 104c EPÜ klargestellt werden, daß eine Euro-PCT-Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn nicht die nationale Grundgebühr sowie mindestens eine Benennungsgebühr rechtzeitig entrichtet werden (vgl. Absatz 1). Werden nicht alle Benennungsgebühren, sondern nur mindestens eine entrichtet, dann gilt die Benennung der Staaten, für die die Benennungsgebühr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet worden ist, als zurückgenommen (vgl. Absatz 2). Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies nach Regel 31 (2) EPÜ als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (vgl. Absatz 3)

- **Article 2 item 19 RFees** has been deleted. Previous items 20 and 21 have become 19 and 20. It was possible to drop the national fee for an international application, hitherto listed separately, now that Rule 104b(1)(b) EPC has been amended, since that fee corresponds to the European filing fee in Article 2, item 1, RFees

- **Article 12(2) RFees:** the reference to paragraph 5 of Rule 104b has been replaced by a reference to paragraph 6.

### Rule 104c EPC

The following new Rule has been inserted

#### *"Consequence of non-payment*

(1) *Unless both the national basic fee and also at least one designation fee provided for in Rule 104b, paragraph 1(b), are paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.*

(2) *Subject to paragraph 1, the designation of any Contracting State in respect of which the designation fee provided for in Rule 104b, paragraph 1(b), has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn*

(3) *Where a claims fee as provided for in Rule 104b, paragraph 1(b), has not been paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned."*

Under Article 24(1)(iii) or 39(2) PCT the effect of the international application provided for in Article 11(3) PCT ceases in a designated State, with the same consequences as the withdrawal of a national application in that State, if the applicant fails to pay the national fee within the applicable time limit.

Considering that the national fee comprises the national basic fee, the designation fees and claims fees the new Rule 104c EPC makes it clear that a Euro-PCT application is deemed to be withdrawn unless both the national basic fee and also at least one designation fee are paid in due time (cf. paragraph 1). If at least one designation fee but not all are paid then the designation of those States in respect of which the designation fee has not been paid within the prescribed time limit shall be deemed to be withdrawn (cf. paragraph 2). If a claims fee is not paid in due time then in accordance with Rule 31(2) EPC the claim concerned shall be deemed to be abandoned (cf. paragraph 3).

- **le texte en vigueur jusqu'ici de l'article 2, point 19 du règlement relatif aux taxes** a été supprimé. Les points 20 et 21 deviennent les points 19 et 20. Vu la modification de la règle 104ter (1) b) CBE, la taxe nationale pour une demande internationale, qui faisait jusqu'ici l'objet d'une mention distincte, peut être supprimée, étant donné que cette taxe correspond à la taxe de dépôt d'une demande européenne visée à l'article 2, point 1 du règlement relatif aux taxes.

- **article 12(2) du règlement relatif aux taxes:** la référence au paragraphe 5 de la règle 104ter a été remplacée par une référence au paragraphe 6

### Règle 104quater CBE

La nouvelle règle suivante a été ajoutée:

#### *"Conséquence du non-paiement*

(1) *Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation prévues à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre b) ne sont pas acquittées dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée*

(2) *Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, la désignation de tout Etat contractant pour laquelle la taxe de désignation prévue à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre b) n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée.*

(3) *En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication prévue à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre b), le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante."*

Conformément à l'article 24.1) iii) et, le cas échéant, 39.2) PCT, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11, paragraphe 3 PCT cessent dans tout Etat désigné, et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet Etat si le déposant n'acquiesce pas, dans le délai applicable, la taxe nationale.

Si l'on considère que la taxe nationale se compose de la taxe nationale de base, des taxes de désignation et de revendication, la nouvelle règle 104quater CBE proposée ici vise à faire ressortir clairement qu'une demande euro-PCT est réputée retirée si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées dans les délais (cf. paragraphe 1). Si au moins une taxe de désignation est acquittée, mais non toutes, la désignation des Etats pour lesquels la taxe de désignation n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée (cf. paragraphe 2). En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante, conformément à la règle 31 (2) CBE (cf. paragraphe 3).