

## Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Juni 1991)\* betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Artikel 150, 153, Regel 104b EPÜ)

### A. EINFÜHRUNG

#### 1. Allgemeines

Der vorliegende Hinweis betrifft die Fristen und die Verfahrenshandlungen<sup>1)</sup>, die bei der Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Artikel 153 EPÜ) einzuhalten bzw. vorzunehmen sind. **Er ersetzt den Hinweis in ABI EPA 1984, 621.**

Für die Vornahme von Handlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt wird das dreisprachige Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200 empfohlen. Es ist beim EPA kostenlos erhältlich. Seine Benutzung ist jedoch nicht obligatorisch (Regel 49.4 PCT).

Für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt muß der Anmelder die in Artikel 22 PCT genannten Handlungen (s. B) bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum<sup>2)</sup> vornehmen<sup>3)</sup>. Andernfalls gilt die internationale Anmeldung gegenüber dem EPA als zurückgenommen (s. auch B.I.4, B.II.6 und C.5).

## Information for PCT applicants (as at 1 June 1991)\* concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC)

### A. INTRODUCTION

#### 1. General

This information concerns time limits and procedural steps<sup>1)</sup> for entering the regional phase before the EPO as a designated Office under the PCT (Article 153 EPC). **It replaces the information in OJ EPO 1984, 621.**

It is recommended that the trilingual form EPA/EPO/OEB Form 1200, obtainable free of charge from the EPO, be used when taking procedural steps before the EPO as designated Office. However, its use is not compulsory (Rule 49.4 PCT).

For entry into the regional phase before the EPO as designated Office, the applicant must take the steps referred to in Article 22 PCT (see B below) within 21 months of the priority date<sup>2)</sup><sup>3)</sup>. If he fails to do so, the international application before the EPO is deemed to be withdrawn (see also B.I.4, B.II.6 and C.5).

## Avis aux déposants PCT (à compter du 1<sup>er</sup> juin 1991)\* concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE)

### A. INTRODUCTION

#### 1. Généralités

Le présent avis concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir<sup>1)</sup> lors du passage à la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 153 CBE). **Il remplace l'avis publié au Journal officiel OEB 1984, 621.**

Pour l'accomplissement des actes devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, il est recommandé de faire usage du formulaire rédigé en trois langues (EPA/EPO/OEB Form 1200), qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB. Son usage n'est cependant pas obligatoire (règle 49.4 PCT).

Pour entrer dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, le déposant doit accomplir les actes mentionnés à l'article 22 PCT (voir B du présent avis) avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité<sup>2)</sup><sup>3)</sup>. S'il n'accomplit pas ces actes dans les délais impartis, la demande internationale est réputée retirée vis-à-vis de l'OEB (voir également B.I.4, B.II.6 et C.5).

\*) Dem Hinweis wurde die ab 1. Januar 1985 geltende Fassung des PCT und die ab 1. Juni 1991 geltende Fassung des EPÜ zugrunde gelegt (s. ABI EPA 1984, 500 und 1991, 4).

1) Handlungen zu internationalen Anmeldungen sind unter Angabe der europäischen Anmelde-nummer vorzunehmen, die das EPA dem Anmelder im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt. Ist diese Nummer dem Anmelder bei der Vornahme der Handlungen noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

2) "Prioritätsdatum" bedeutet entweder das Anmeldedatum der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn für die internationale Anmeldung mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, das Anmeldedatum der ältesten Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn keine Priorität in Anspruch genommen wird, das internationale Anmeldedatum der Anmeldung (Artikel 2 xi) PCT.

3) Sofern ein wirksamer Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vor Ablauf des 19. Monats nach dem Prioritätsdatum gestellt und mindestens ein als Bestimmungsstaat benannter Vertragsstaat des EPÜ, für den Kapitel II PCT verbindlich geworden ist, fristgerecht nach Kapitel II PCT ausgewählt worden ist, sind die Handlungen erst bis zum Ablauf von 31 Monaten nach dem Prioritätsdatum vorzunehmen (Artikel 39 PCT). Ein Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt wird auf S. 339 dieses Hefts des Amtsblatts veröffentlicht. Dieser Hinweis ersetzt den Hinweis im ABI EPA 1984, 631.

\*) This information is based on the version of the PCT applicable as from 1 January 1985 and the version of the EPC applicable as from 1 June 1991 (see OJ EPO 1984, 500, and 1991, 4).

1) The European application number should be indicated when procedural steps in respect of international applications are being taken: this number will be communicated to the applicant by the EPO on publication of the international application. If the number is not yet known to the applicant at the time of taking the procedural steps, he may indicate the PCT file number or publication number.

2) "Priority date" means either the filing date of the application whose priority is claimed or, where the international application claims several priorities, the filing date of the earliest application whose priority is claimed or where no priority has been claimed, the international filing date of the application (Article 2(xi) PCT).

3) If a valid request for international preliminary examination is made within 19 months of the priority date, and at least one designated EPC Contracting State for which Chapter II PCT has become binding is elected in due time pursuant to that Chapter, the time limit for taking those steps is extended to 31 months from the priority date (Article 39 PCT). Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as elected Office appears on page 339 of this issue. It replaces the information in OJ EPO 1984, 631.

\*) Il est fait référence à la version du PCT en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1985 et à la version de la CBE en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> juin 1991 (cf. JO DEB 1984, 500 et 1991, 4).

1) Lors de l'accomplissement des actes relatifs aux demandes internationales, il convient d'indiquer le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au déposant à la suite de la publication de la demande internationale. Si le déposant ignore ce numéro au moment où il accomplit l'acte, il peut indiquer le numéro de dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

2) On entend par "date de priorité" soit la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée, soit, lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée, soit, enfin, lorsqu'aucune priorité n'a été revendiquée, la date du dépôt international de la demande (art. 2 xi) PCT.

3) Si une demande d'examen préliminaire international a été valablement présentée avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité et si au moins un Etat contractant de la CBE désigné, à l'égard duquel le chapitre II du PCT est entré en vigueur, est élu dans les délais conformément au chapitre II du PCT, les actes doivent être accomplis dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité (art. 39 PCT). Un avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu est publié dans le présent JO à la page 339. Il remplace l'avis publié au JO OEB 1984, 631.

## 2. Rechtsmittel für den Fall, daß die internationale Anmeldung in der internationalen Phase als zurückgenommen gilt

Gilt die internationale Anmeldung durch Erklärung des Anmeldeamts (Artikel 14 (1) b) PCT) als zurückgenommen, so kann das Nachprüfungsverfahren nach den Artikeln 25 und 24 (2) in Verbindung mit Artikel 48 (2) PCT in Anspruch genommen werden. Macht der Anmelder von einem vergleichbaren europäischen Rechtsbehelf (d. h. dem Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ) Gebrauch, so müssen auch die Bedingungen für die Anwendung dieses Rechtsbehelfs vor dem EPA als Bestimmungsamt erfüllt werden. Daher müssen zusätzlich zu der innerhalb der 2monatsfrist nach Regel 51.1 PCT gegenüber dem Internationalen Büro vorzunehmenden Handlung (Artikel 25 (1) a) PCT) auch die Handlungen nach Artikel 25 (2) a) PCT gegenüber dem EPA als Bestimmungsamt innerhalb der 2-Monatsfrist nach Regel 51.3 PCT<sup>4)</sup> vorgenommen werden (siehe hierzu Entscheidung der Prüfungsabteilung 125, ABl. EPA 1984, 565). Die Frist nach Artikel 22 PCT gilt nicht für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der internationalen Phase.

## B. HANDLUNGEN, DIE VOR AB-LAUF DES 21. MONATS NACH DEM PRIORITÄTSDATUM VORZUNEHMEN SIND

### I. Übersetzung der Anmeldung<sup>5)</sup>

1 Ist die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht worden, so muß der Anmelder dem EPA bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum die An-

## 2. Remedies if the international application is deemed withdrawn during the international phase

When the international application is deemed withdrawn by declaration of the receiving Office (Article 14(1)(b) PCT), recourse may be had to the review procedure under Articles 25 and 24(2) in conjunction with Article 48(2) PCT. If the applicant relies on the comparable European remedy (request for further processing of the application under Article 121 EPC), the conditions for application of that remedy must also be fulfilled before the EPO as designated Office. Therefore, in addition to the act to be performed before the International Bureau under Article 25(1)(a) PCT within the two-month period prescribed by Rule 51.1 PCT, the acts under Article 25(2)(a) PCT must also be performed before the EPO as designated Office within the two-month period prescribed by Rule 51.3 PCT<sup>4)</sup> (In this context, see Decision of Examining Division 125, OJ EPO 1984, 565). The time limit under Article 22 PCT does not apply to cases of early termination of the international phase.

## B. STEPS TO BE TAKEN WITHIN 21 MONTHS OF THE PRIORITY DATE

### I. Translation of the application<sup>5)</sup>

1. If the international application is not published by the International Bureau in one of the EPO official languages, the applicant must furnish the application in one of those languages to the EPO within 21 months of the priority

## 2. Remèdes prévus lorsque la demande internationale est réputée retirée au cours de la phase internationale

Lorsque la demande internationale est réputée retirée par déclaration de l'office récepteur (art 14 (1) b) PCT), il est possible de recourir à la procédure de révision prévue aux articles 25 et 24 (2) en liaison avec l'article 48 (2) PCT. Si le déposant compte sur des remèdes comparables prévus dans la procédure européenne (par exemple, poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE), les conditions requises pour que ces remèdes puissent être appliqués doivent être remplies devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Cette procédure exige également l'accomplissement de certains actes de procédure pour l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Il y a donc lieu non seulement d'accomplir l'acte requis devant le Bureau international (art 25 (1) a) PCT), dans le délai de deux mois visé à la règle 51.1 PCT, mais encore d'accomplir les actes prévus à l'article 25 (2) a) PCT devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné dans le délai de deux mois visé à la règle 51.3 PCT<sup>4)</sup> (dans ce contexte voir décision division d'examen 125, JO OEB 1984, 565). Le délai visé à l'article 22 PCT ne s'applique pas aux cas dans lesquels la phase internationale prend fin prématurément.

## B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 21<sup>e</sup> MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE

### I. Traduction de la demande<sup>5)</sup>

1 Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau international dans l'une des langues officielles de l'OEB, le déposant doit en remettre une traduction dans l'une de ces langues à l'OEB avant l'expiration du

<sup>4)</sup> Bei einer Verzögerung der Postzustellung oder einem Verlust von Schriftstücken bei der Postzustellung kann sich der Anmelder auf Regel 82 PCT berufen, wobei er die dort vorgesehenen Bedingungen einzuhalten hat (insbesondere muß er nachweisen, daß er das Schriftstück fünf Tage vor Ablauf der Frist als Einschreiben per Luftpost verschickt hat). Für die übrigen Fristen, die sich nicht unmittelbar aus dem PCT ergeben, gelten die einschlägigen Vorschriften des EPU (insbesondere die Regeln 83 und 85).

<sup>5)</sup> Das gemäß Artikel 22(1) PCT erforderliche Exemplar der Anmeldung erhält das EPA vom Internationalen Büro.

<sup>4)</sup> If a document is delayed or lost in the mail, the applicant may invoke Rule 82 PCT provided the prescribed conditions are fulfilled (in particular he must offer evidence that the document was mailed five days prior to expiry of the time limit by registered air mail). In the case of other time limits which are not directly subject to a PCT provision, the provisions of the EPC are applicable (especially Rules 83 and 85).

<sup>5)</sup> The EPO will receive the copy of the application required under Article 22(1) PCT from the International Bureau.

<sup>4)</sup> En cas de retard ou de perte de document imputables au service postal, le déposant peut se référer à la règle 82 PCT en se conformant aux conditions prévues (notamment preuve de l'envoi des documents cinq jours avant l'expiration du délai, par voie aérienne, sous pli recommandé). Pour les autres délais, qui ne sont pas soumis directement à une disposition du PCT, les dispositions de la CBE sont applicables (notamment les règles 83 et 85).

<sup>5)</sup> L'OEB reçoit du Bureau international la copie de la demande exigée par l'article 22(1) PCT.

meldung in einer dieser Sprachen zu leiten (Artikel 22 (1) PCT; Artikel 158 (2), Regel 104b (1) a EPU<sup>6)</sup>).

2. Diese Übersetzung muß enthalten (Regel 49.5 PCT):

- die Beschreibung (Regel 5 PCT);
- die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 6 PCT); s. auch B.I.3 und B.II.4;
- etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (Regel 7 PCT); s. auch 2.1;
- die Zusammenfassung (Regel 8 PCT)

2.1 Enthält eine Zeichnung Textbestandteile, so ist die Übersetzung dieses Textes entweder in Form einer Kopie der Originalzeichnung, in der die Übersetzung über den Originaltext geklebt ist, oder in Form einer neu ausgeführten Zeichnung einzureichen (Regel 49.5 d) PCT). Der Ausdruck "Fig." muß nicht übersetzt werden (Regel 49.5 f) PCT).

2.2 Entsprechen die nach Regel 49.5 d) PCT eingereichten Zeichnungen nicht den Formvorschriften nach Regel 11 PCT, so fordert das EPA den Anmelder auf, den Mangel innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist zu beheben (Regel 49.5 g) PCT).

3 Die Übersetzung sollte ferner enthalten:

- im Verfahren vor dem Internationalen Büro vorgenommene Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung, mit der die Änderungen erklärt und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt wurden (Artikel 19 (1), Regel 49.3 PCT);
- gegebenenfalls Angaben in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus nach Regel 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT (Regel 49.3 PCT); s. auch D.7;
- etwaige Berichtigungsanträge nach Regel 91.1 f) Satz 3 PCT in der gemäß Regel 48.2 a) vii) PCT veröffentlichten Fassung (s. auch D.6).

3.1 Hat der Anmelder keine Übersetzung der Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT eingereicht, so wird die Erklärung nicht berücksichtigt (Regel 49.5 c) PCT)

date (see Article 22(1) PCT, Article 158(2) and Rule 104b(1)(a) EPC<sup>6)</sup>).

2. This translation must include (Rule 49.5 PCT):

- the description (Rule 5 PCT);
- the claims as originally filed (Rule 6 PCT) (see also B.I.3 and B.II.4);
- any text in the drawings (Rule 7 PCT) (see also B.I.2.1);
- the abstract (Rule 8 PCT).

2.1 If any drawings contain text, the translation is to be furnished either in the form of a copy of the original drawings with the translation pasted on the original text or in the form of a new drawing (Rule 49.5(d) PCT). The expression "Fig." does not require translation into any language (Rule 49.5(f) PCT).

2.2 Should the drawings supplied under Rule 49.5(d) PCT not comply with the physical requirements laid down in Rule 11 PCT, the EPO will invite the applicant to correct the defect within a period to be fixed in the invitation (Rule 49.5(g) PCT).

3. The translation should also include:

- any amendments made to the claims in the proceedings before the International Bureau and any statement, if filed, explaining the amendments and indicating any impact that such amendments might have on the description and drawings (Article 19(1), Rule 49.3 PCT);
- any indication under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, i.e. references to a deposited micro-organism (Rule 49.3 PCT); see also D.7;
- any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1(f) PCT as published in accordance with Rule 48.2(a)(vii) PCT (see also D.6).

3.1 Where the applicant has not furnished a translation of any statement made under Article 19(1) PCT, such statement will be disregarded (Rule 49.5(c) PCT).

21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (cf. art 22 (1) PCT art. 158 (2) CBE, règle 104ter(1) a) CBE<sup>6)</sup>).

2. Cette traduction doit comprendre (règle 49.5 PCT):

- la description (règle 5 PCT),
- les revendications telles que déposées (règle 6 PCT), (cf. également B.I.3 et B.II.4),
- tout texte contenu dans les dessins (règle 7 PCT), (cf. également 2.1) et
- l'abrégé (règle 8 PCT)

2.1 Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau (règle 49.5 d) PCT). Le terme "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit (règle 49.5 f) PCT).

2.2 Si les dessins produits en application de la règle 49.5 d) PCT ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11 PCT, l'OEB invite le déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règle 49.5 g) PCT).

3. La traduction devrait également comprendre:

- toute modification apportée aux revendications au cours de la procédure devant le Bureau international et, le cas échéant, la déclaration expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins (art. 19(1) et règle 49.3 PCT);
- toute indication visée à la règle 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT dans une référence à un micro-organisme déposé (règle 49.3 PCT), (cf. aussi D.7);
- toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1 f) PCT telle que publiée conformément à la règle 48.2 a) vii) PCT (cf. également D.6).

3.1 Si le déposant n'a pas remis de traduction d'une déclaration faite en vertu de l'article 19(1) PCT, il ne sera pas tenu compte de cette déclaration (règle 49.5 c) PCT).

<sup>6)</sup> Ist die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht und vom Internationalen Büro in englischer Übersetzung veröffentlicht worden (Regel 48.3 b) PCT), so kann der Anmelder als Verfahrenssprache vor dem EPA noch Deutsch oder Französisch durch Einreichung einer Übersetzung in einer dieser Sprachen wählen. Wenn der Anmelder Englisch als Verfahrenssprache vor dem EPA beibehalten möchte, kann er auch eine eigene englische Übersetzung einreichen. Reicht er keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und es wird die vom Internationalen Büro veröffentlichte englische Übersetzung dem europäischen Verfahren zugrunde gelegt.

<sup>6)</sup> If the international application is not filed in an official language of the EPO and is published in English translation by the International Bureau (Rule 48.3(b) PCT) the applicant may choose French or German as the language of the proceedings before the EPO by filing a translation in one of those languages. If the applicant wishes to keep English as the language of the proceedings before the EPO, he may also file his own English translation. If he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the proceedings and the English version published by the International Bureau will be taken as the basis for the European proceedings.

<sup>6)</sup> Si la demande internationale n'a pas été déposée dans une des langues officielles de l'OEB et si une traduction en anglais en a été publiée par le Bureau international (règle 48.3 b) PCT), le déposant a encore la possibilité de choisir la langue de la procédure devant l'OEB, en déposant une traduction en allemand ou en français. Si le déposant veut garder l'anglais comme langue de la procédure, il peut également déposer une traduction faite par lui-même. Toutefois, s'il ne dépose pas de traduction, il est alors réputé avoir choisi l'anglais comme langue de la procédure, et la publication en anglais produite par le Bureau international sert de base à la procédure européenne.

3.2 Hat der Anmelder von einer Angabe nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT, die auf einem gesonderten Blatt eingereicht wurde (s PCT-Verwaltungsrichtlinie 209), keine Übersetzung eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist eine Übersetzung einzureichen (Regel 49.5 h) PCT)

#### 4. Rechtsverlust

Wird die Übersetzung der Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 24 (1) iii) PCT).

#### 5. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Er muß nachweisen können, daß er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die Frist einzuhalten. Die Vorschriften über die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 121 EPÜ) finden keine Anwendung, da es sich nicht um eine vom EPA gesetzte Frist handelt.

#### II. Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ

1. Folgende Gebühren<sup>7)</sup> sind bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum an das EPA zu entrichten (Regel 104b (1) EPÜ):

a) die nationale Gebühr nach Artikel 158 (2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus

i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr (Artikel 2 Nummer 1 der Gebührenordnung des EPA);

3.2 Where the applicant has not filed a translation of any indication furnished under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT on a separate sheet (see PCT Administrative Instruction 209), the EPO will invite him to do so within a period to be fixed in the invitation (Rule 49.5(h) PCT).

#### 4. Loss of rights

If the translation of the application is not filed in due time, the application is deemed to be withdrawn (Article 24(1)(iii) PCT).

#### 5. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC. He must be able to show that in spite of taking all due care required by the circumstances he was unable to observe the time limit. The provisions regarding further processing of the European patent application (Article 121 EPC) are not applicable, since the time limit is not set by the EPO.

#### II. Fees prescribed by Rule 104b(1) EPC

1. The following fees<sup>7)</sup> must be paid to the EPO within 21 months of the priority date (Rule 104b(1) EPC):

(a) The national fee under Article 158(2) EPC, comprising

(i) a basic national fee corresponding to a filing fee (Article 2, item 1, of the EPO Rules relating to Fees);

3.2 Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une indication donnée sur une feuille séparée (cf. instruction administrative 209 PCT) selon les règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, l'OEB l'invite à la remettre dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règle 49.5 h) PCT).

#### 4. Perte d'un droit

Si la traduction de la demande n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 24 (1) iii) PCT).

#### 5. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit. Il doit pouvoir apporter la preuve que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, il n'a pas été en mesure d'observer le délai. Les dispositions relatives à la poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (art. 121 CBE) ne sont pas applicables, car il ne s'agit pas d'un délai imparti par l'OEB.

#### II. Taxes prévues à la règle 104ter(1) CBE

1. Les taxes suivantes<sup>7)</sup> doivent être acquittées auprès de l'OEB avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (règle 104ter(1) CBE):

a) la taxe nationale visée à l'article 158(2) CBE se composant

i) d'une taxe nationale de base d'un montant égal à la taxe de dépôt (art 1, point 2 règl. taxes OEB);

<sup>7)</sup> Für die Zahlung dieser Gebühren gilt die Gebührenordnung des EPA. Welcher Tag als Tag des Eingangs einer Zahlung beim EPA gilt, ist in Artikel 8 der Gebührenordnung festgelegt. Für den Fall, daß eine Gebühr erst nach Ablauf der Zahlungsfrist eingeht, sieht Artikel 8 (3) der Gebührenordnung vor, daß eine Frist als eingehalten gilt, wenn dem EPA nachgewiesen wird, daß der Einzahler die für die Zahlung erforderlichen Formalitäten innerhalb der Zahlungsfrist in einem Vertragsstaat des EPU vorgenommen und eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300,- entrichtet hat. Die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn die Zahlung spätestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlaßt worden ist. Dies gilt auch bei Abbuchungen von laufenden Konten (s. Nummer 6.8 der Vorschriften über das laufende Konto. ABI. EPA 1982, 15. 1987, 376 und Beilage zum ABI. EPA 1990, 7). Die Höhe der Gebühren und die sonstigen Bedingungen im Zusammenhang mit der Zahlung der Gebühren sind jeweils der letzten Ausgabe des Amtsblatts zu entnehmen.

<sup>7)</sup> The EPO Rules relating to Fees apply to the payment of these fees. The date on which any payment is considered to have been made to the EPO is laid down in Article 8 of the Rules relating to Fees. In the event that a fee is not received until after expiry of the payment period, Article 8(3) of the Rules relating to Fees provides that the prescribed time limit is considered to have been observed if evidence is provided to the EPO that the person who made the payment in an EPC Contracting State fulfilled the necessary payment formalities within the prescribed period and paid a surcharge equal to 10% of the relevant fee(s), but not exceeding DEM 300. The surcharge is not payable if payment is made at least 10 days before expiry of the period for payment. This applies to debits from deposit accounts too (see point 6.8 of the Arrangements for deposit accounts OJ EPO 1982, 15. and 1987, 376. and Supplement to OJ EPO 1990, 7). Information concerning the amounts of fees and all other matters relating to payment of fees is given in each issue of the Official Journal.

<sup>7)</sup> Le règlement relatif aux taxes de l'OEB s'applique au paiement de ces taxes. La date à laquelle un paiement est réputé effectué auprès de l'OEB est fixée par l'article 8 de ce règlement. Pour le cas où une taxe n'est acquittée qu'après l'expiration du délai de paiement, l'article 8(3) prévoit que le délai prescrit est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'OEB que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant de la CBE a rempli les formalités nécessaires au paiement dans les limites du délai de paiement et a acquitté une surtaxe d'un montant de 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM. Aucune surtaxe n'est due si le paiement a été effectué au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai de paiement. Cela est également applicable au débit des comptes courants (cf. point 6.8 de la réglementation applicable aux comptes courants, JO OEB 1982, 15. 1987, 376 et supplément au JO OEB 1990, 7). Consulter le numéro le plus récent du Journal officiel en ce qui concerne les montants des taxes et les modalités de paiement.

ii) den Benennungsgebühren nach Artikel 79(2) EPÜ (Artikel 2 Nummern 3 und 3a der Gebührenordnung des EPA)<sup>8)</sup>;

iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31 EPÜ für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Artikel 2 Nummer 15 der Gebührenordnung des EPA); s auch B.II.4;

b) die Recherchegebühr nach Artikel 157(2) b) EPÜ (Artikel 2 Nummer 2 der Gebührenordnung des EPA)<sup>9)</sup>; s. auch B.II.2 und B.II.3.

## 2. Nichterhebung der Recherchegebühr

Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und keine Recherchegebühr wird erhoben für internationale Anmeldungen, zu denen ein internationaler Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwaltungsrats nach Artikel 157(3) a) EPÜ; ABl. EPA 1979, 4, 50 und 1979, 248).

## 3. Herabsetzung der Recherchegebühr

Um 20 % herabgesetzt worden ist die Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein internationaler Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwaltungsrats nach Artikel 157(3) b) EPÜ; ABl. EPA 1979, 368 und 1981, 5).

## 4. Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren bemessen sich nach der Zahl der bei Eintritt in die regionale Phase vorliegenden Ansprüche, bezüglich Änderungen der Ansprüche siehe auch D. 5.

## 5. Verlängerung der Frist für Gebührensahlungen

5.1 Werden die nationale Grundgebühr, eine Benennungsgebühr oder gegebenenfalls die Recherchegebühr nicht bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum entrichtet,

(ii) the designation fees under Article 79(2) EPC (Article 2, items 3 and 3a, of the EPO Rules relating to Fees)<sup>8)</sup>;

(iii) where applicable, the claims fees under Rule 31 EPC for the eleventh and each subsequent claim (Article 2, item 15, of the EPO Rules relating to Fees) (see also B.II.4);

(b) the search fee under Article 157(2)(b) EPC (Article 2, item 2, of the EPO Rules relating to Fees<sup>9)</sup>); see also B.II.2 and B.II.3).

## 2. Exemption from the search fee

No supplementary European search report is drawn up and no search fee charged in respect of international applications where an international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office, in accordance with the decision of the Administrative Council pursuant to Article 157(3)(a) EPC (see OJ EPO 1979, 4, 50 and 248).

## 3. Reduction of the search fee

A 20% reduction in the search fee is given for international applications in respect of which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries or the Australian Patent Office, in accordance with the decision of the Administrative Council pursuant to Article 157(3)(b) EPC (see OJ EPO 1979, 368, and 1981, 5).

## 4. Claims fees

The claims fees are computed on the basis of the number of claims existing on entry into the regional phase, see also D 5 regarding amendments to the claims.

## 5. Extension of the period for payment of fees

5.1 If the basic national fee, a designation fee or, where appropriate, the search fee have not been paid within 21 months of the priority date, they may still be validly paid within a period

ii) des taxes de désignation prévues à l'article 79 (2) CBE (art. 2, points 3 et 3bis règl. taxes OEB)<sup>8)</sup>;

iii) le cas échéant, des taxes prévues par la règle 31 CBE pour chaque revendication à partir de la onzième (art. 2, point 15 règl. taxes OEB); (cf. également B.II.4);

b) la taxe de recherche prévue par l'article 157 (2) b) CBE (art. 2, point 2 règl. taxes OEB)<sup>9)</sup>, (cf. également B.II.2 et B.II.3).

## 2. Non-perception de la taxe de recherche

Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157(3) a) CBE, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et il n'est pas perçu de taxe de recherche en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a déjà été établi par l'OEB, par l'Office suédois ou par l'Office autrichien des brevets (JO OEB 1979, 4, 50 et 1979, 248).

## 3. Réduction de la taxe de recherche

Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157(3) b) CBE, la taxe de recherche est réduite de 20% pour les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale au sens du Traité de coopération en matière de brevets a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets (voir JO OEB 1979, 368 et 1981, 5).

## 4. Taxes de revendication

Les taxes de revendication se calculent d'après le nombre de revendications existantes lors de l'entrée dans la phase régionale; voir également D.5 du présent avis pour les modifications apportées aux revendications

## 5. Prolongation du délai applicable au paiement des taxes

5.1 Si la taxe nationale de base, une taxe de désignation ou, le cas échéant, la taxe de recherche ne sont pas acquittées avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, elles

<sup>8)</sup> Eine Gebühr für jeden benannten Staat, mit Ausnahme der gemeinsamen Benennung der Schweiz und Liechtensteins, für die nur eine Benennungsgebühr zu entrichten ist. Diese Vorschrift ist nicht mit Regel 15.1 ii) PCT zu verwechseln, wonach bei Einreichung der internationalen Anmeldung für alle Staaten, für die um ein regionales Patent nachgesucht wird, nur eine Bestimmungsgebühr an das Anmeldeamt zu entrichten ist.

<sup>9)</sup> Zur Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts siehe Artikel 157(2) a) und b) EPÜ

<sup>8)</sup> One fee per designated State, with the exception of the joint designation of Liechtenstein and Switzerland for which only one designation fee is payable. This rule must not be confused with Rule 15.1(ii) PCT which requires only one designation fee to be paid to the receiving Office - for all the States for which a regional patent is sought - when the international application is filed

<sup>9)</sup> As regards the drawing-up of the supplementary European search report, see Article 157(2)(a) and (b) EPC

<sup>8)</sup> Une taxe par Etat désigné, sauf pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein, pour laquelle une seule taxe de désignation doit être acquittée. Il est particulièrement souligné que cette règle ne doit pas être confondue avec la règle 15.1 ii) PCT qui dispose qu'une seule taxe de désignation doit être acquittée auprès de l'Office récepteur pour l'ensemble des Etats pour lesquels un brevet régional est demandé dans la demande internationale

<sup>9)</sup> Pour l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, voir article 157(2) a) et b) CBE

so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (1) EPÜ; Artikel 2 Nummer 3b der Gebührenordnung des EPA). Benennungsgebühren, für die der Anmelder auf einen Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet hat, können noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (2) EPÜ).

5.2 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, entrichtet werden (Regel 104b(1) iii) in Verbindung mit Regel 31 (1) Satz 3 EPÜ).

## 6. Rechtsverlust

Werden die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 104c (1) EPÜ). Werden die genannten Gebühren rechtzeitig, aber weitere Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung des Vertragsstaats, für den nicht wirksam gezahlt worden ist, als zurückgenommen (Regel 104c (2) EPÜ).

Wird eine fällige Recherchegebühr (s. B II.2) nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 157 (2) EPÜ).

Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (Regel 104c (3) EPÜ).

## 7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABI EPA 1980,225). Siehe im übrigen B.I.5.

## III. Ausstellungsbesccheinigung

Ist die Ausstellungsbesccheinigung nach Artikel 55 (2) und Regel 23 EPÜ zur internationalen Anmeldung noch nicht eingereicht worden, so kann sie noch bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum eingereicht werden (Regel 104b(1) f) EPÜ).

## C. PRÜFUNGSANTRAG

### 1. Schriftlicher Antrag und Prüfungsgebühr

Soll das EPA prüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so muß der Anmelder folgende Handlungen vornehmen

of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit, provided that within that period a surcharge is paid (Rule 85a(1) EPC; Article 2, item 3b, of the EPO Rules relating to Fees). Designation fees in respect of which the applicant has dispensed with notification under Rule 85a (1) EPC may still be validly paid within a period of grace of two months of expiry of the normal time limit provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a (2) EPC).

5.2 If the claims fees are not paid in due time, they may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit (Rule 104b(1)(iii) in conjunction with Rule 31(1), 3rd sentence, EPC).

## 6. Loss of rights

If the basic national fee and at least one designation fee are not paid in due time, the application is deemed to be withdrawn (Rule 104c(1) EPC). If the above fees are paid in due time, but designation fees in respect of other States are not, the designation of such State(s) will be deemed to be withdrawn (Rule 104c(2) EPC).

If a search fee is payable (see B.II.2) but not paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Article 157(2) EPC).

If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 104c(3) EPC).

## 7. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC (see Decision of the Legal Board of Appeal J 06/79, OJ EPO 1980, 225). See also B.I.5.

## III. Certificate of exhibition

If the certificate of exhibition referred to in Article 55(2) and Rule 23 EPC has not yet been filed for an international application, it may still be filed within 21 months of the priority date (Rule 104b(1)(f) EPC).

## C. REQUEST FOR EXAMINATION

### 1. Written request and examination fee

For the EPO to examine whether the application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, the applicant must take the following steps:

peuvent encore être valablement acquittées dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant au déposant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe (règle 85bis (1) CBE; art 2, point 3ter règl taxes OEB). Les taxes de désignation, pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue à la règle 85bis (1) CBE, peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (2) CBE).

5.2 Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile, elles peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant au déposant que le délai n'a pas été observé (règle 104ter (1) iii) en liaison avec la règle 31 (1), 3<sup>e</sup> phrase CBE).

## 6. Perte d'un droit

Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée (règle 104quater (1) CBE). Si ces taxes sont acquittées dans les délais, mais que d'autres taxes de désignation ne l'ont pas été, la désignation de tout Etat contractant pour lequel la taxe n'a pas été valablement acquittée est réputée retirée (règle 104quater (2) CBE).

Si une taxe de recherche due (cf. B.II.2) n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (art 157 (2) CBE).

En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 104quater (3) CBE).

## 7. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 06/79, JO OEB 1980, 225) Cf. en outre B.I.5.

## III. Attestation d'exposition

Si l'attestation d'exposition visée à l'article 55 (2) et à la règle 23 CBE, concernant la demande internationale, n'a pas encore été produite, elle peut encore l'être avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (règle 104ter (1) f) CBE).

## C. REQUETE EN EXAMEN

### 1. Requête écrite et taxe d'examen

Afin de permettre à l'OEB d'examiner si la demande et l'invention qui en est l'objet satisfont aux exigences de la CBE, le déposant doit accomplir les actes suivants:

a) Einreichung eines schriftlichen Prüfungsantrags<sup>10)</sup> (Artikel 94 (1) EPÜ) und

b) Entrichtung der Prüfungsgebühr (Artikel 94 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 6 der Gebührenordnung des EPA).

Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94 (2) EPÜ). Ein wirksamer Prüfungsantrag liegt somit erst an dem Tag vor, an dem sowohl der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht als auch die Prüfungsgebühr entrichtet ist.

### 2. Frist für die Stellung des Prüfungsantrags

Die Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr haben innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts durch das Internationale Büro zu erfolgen. Dies ergibt sich aus Artikel 157 (1) EPÜ wonach die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts an die Stelle des Hinweises auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt tritt. Bei der Berechnung der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ ist dies zu berücksichtigen. Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor Ablauf des 21 Monats nach dem Prioritätsdatum ab. (Artikel 150 (2), Regel 104b (1) d) EPÜ).

Normalerweise ist die Situation folgende: Der internationale Recherchenbericht wird unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung veröffentlicht (Artikel 21 und Regel 48.2 PCT). Die 6monatsfrist, innerhalb deren der Anmelder den Prüfungsantrag stellen kann (Artikel 94 (2) EPÜ), läuft demnach etwa 24 Monate nach dem Prioritätsdatum ab.

Ob ein ergänzender europäischer Recherchenbericht gemäß Artikel 157 (2) EPÜ zu erstellen ist oder ob die internationale Anmeldung nach Artikel 158 (3) EPÜ nochmals vom EPA veröffentlicht wird, hat auf die Frist keinen Einfluß. Muß ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so hat der Anmelder Anspruch auf die Aufforderung nach Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 08/83, ABI. EPA 1985, 102).

### 3. Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 20% für Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder

(a) file a written request for examination<sup>10)</sup> (Article 94(1)EPC); and

(b) pay the examination fee (Article 94(2) EPC; Article 2, item 6, of the EPO Rules relating to Fees).

The request for examination is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94(2) EPC). Accordingly, a request is not valid until the written request has been filed and the examination fee paid.

### 2. Period for filing the request for examination

The written request for examination must be filed, and the corresponding fee paid, within six months of publication of the international search report by the International Bureau. This follows from Article 157(1) EPC, which provides that publication of the international search report takes the place of the mention of publication of the European search report in the European Patent Bulletin. This must be borne in mind when calculating the time limit pursuant to Article 94(2) EPC. However, under no circumstances will the period allowed for filing the written request for examination and paying the examination fee expire within 21 months of the priority date (see Article 150(2), Rule 104b(1)(d) EPC).

The normal situation is as follows: the international search report is published promptly after expiry of 18 months from the priority date of the application (Article 21, Rule 48.2 PCT). The 6-month period within which the applicant can file the request for examination (Article 94(2) EPC) will accordingly expire about 24 months after the priority date.

The fact that a supplementary European search report is drawn up pursuant to Article 157(2) EPC, or that the international application is published again by the EPO pursuant to Article 158(3) EPC, does not affect the time limit. If a supplementary European search report has to be drawn up, the applicant is entitled to receive the invitation provided for in Article 96 (1) and Rule 51 (1) EPC (see Decision of the Legal Board of Appeal J 08/83, OJ EPO 1985, 102).

### 3. Reduction of the examination fee

The examination fee is reduced by 20% for persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contracting State with a language other than

a) déposer une requête en examen par écrit<sup>10)</sup> (art. 94 (1) CBE),

b) payer la taxe d'examen (art. 94 (2) CBE et art. 2, point 6 régl. taxes OEB).

La requête en examen n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (art. 94 (2) CBE). Une requête en examen n'est donc valable qu'à compter de la date à laquelle la requête écrite en examen a été déposée et la taxe d'examen acquittée.

### 2. Délai de formulation de la requête en examen

Il y a lieu de présenter la requête écrite en examen et d'acquitter la taxe correspondante dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale par le Bureau international. C'est ce qui ressort de l'article 157 (1) CBE, selon lequel la publication du rapport de recherche internationale remplace la mention de la publication du rapport de recherche européenne dans le Bulletin européen des brevets. Il y a lieu d'en tenir compte pour le calcul du délai prévu à l'article 94 (2) CBE. Le délai imparti pour présenter la requête écrite en examen et acquitter la taxe d'examen n'expire cependant en aucun cas avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (voir art. 150 (2), règle 104ter (1) d) CBE).

La situation normale est la suivante: le rapport de recherche internationale est publié à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité de la demande (art. 21 et règle 48.2 PCT). Le délai de six mois dont dispose le déposant pour formuler la requête en examen (art. 94 (2) CBE) prendra ainsi fin environ 24 mois à compter de la date de priorité.

Le fait qu'une recherche européenne complémentaire doit être effectuée conformément à l'article 157(2) CBE ou que la demande internationale soit à nouveau publiée par l'OEB conformément à l'article 158 (3) CBE n'exerce pas d'influence sur le délai. Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse l'invitation visée à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 08/83, JO OEB 1985, 102).

### 3. Réduction de la taxe d'examen

Les personnes dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle,

<sup>10)</sup> Der schriftliche Prüfungsantrag ist bereits im Text des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200 enthalten (s. A 1 Absatz 2)

<sup>10)</sup> The written request for examination is already included in the text of Form EPA/EPO/OEB 1200 (see A 1 second paragraph)

<sup>10)</sup> La présentation de la requête écrite en examen est prévue dans le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1200 (A 1, paragraphe 2 du présent avis)

Französisch Amtssprache ist, und für die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland, wenn sie den schriftlichen Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Staats einreichen (Artikel 14 (4) und Regel 6 (2, 3) EPU; Artikel 12 (1) der Gebührenordnung des EPA)<sup>11)</sup>.

#### 4. Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht innerhalb der unter Punkt 2 genannten Frist unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so kann er noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam gestellt werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPU; Artikel 2 Nummer 7 der Gebührenordnung des EPA)

#### 5. Rückerstattung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird gemäß Artikel 10b der Gebührenordnung des EPA

a) in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist (vgl. Artikel 18 (1) EPÜ);

b) zu 75 % zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat

#### 6. Rechtsverlust

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht rechtzeitig unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94 (3) EPÜ).

#### 7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABI. EPA 1980, 225). Siehe im übrigen B.I.5.

### D. SONSTIGE HANDLUNGEN

#### 1. Erfindernennung

Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht genannt, so fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung innerhalb einer vom EPA zu be-

English, French or German as an official language and for nationals of that State resident abroad who file the written request for examination in an official language of that State (Article 14(4) and Rule 6(2) and (3) EPC; Article 12(1) of the EPO Rules relating to Fees)<sup>11)</sup>.

#### 4. Period of grace for filing the request for examination

If the written request for examination has not been filed, and the corresponding fee paid, within the time limit mentioned in point 2, it may still be validly filed within a period of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit, provided that within that period a surcharge is paid (Rule 85b EPC; Article 2, item 7, of the EPO Rules relating to Fees).

#### 5. Refund of examination fee

In accordance with Article 10b of the EPO Rules relating to Fees, the examination fee is refunded

(a) in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the Examining Divisions have assumed responsibility (cf. Article 18(1) EPC);

(b) at a rate of 75% if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn after the Examining Divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun.

#### 6. Loss of rights

If the written request for examination is not filed, and the corresponding fee paid, in due time, the application is deemed to be withdrawn (Article 94(3) EPC).

#### 7. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC (see Decision of the Legal Board of Appeal J 06/79, OJ EPO 1980, 225). See also B 15

### D. OTHER STEPS

#### 1. Designation of the inventor

If the inventor has not been designated in the international application within 21 months of the priority date, the applicant will be requested by the EPO to file the designation of inventor within a specified period (Rule

ainsi que les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, bénéficient d'une réduction de 20% du montant de la taxe d'examen dans le cas où ils déposent la requête en examen dans une langue officielle de cet Etat (art. 14(4) et règle 6 (2), (3) CBE en liaison avec l'art. 12 (1) règl. taxes OEB)<sup>11)</sup>.

#### 4. Délai supplémentaire pour la formulation de la requête en examen

Si, dans le délai mentionné sous point 2., la requête écrite en examen n'a pas été déposée ou si la taxe correspondante n'apas été acquittée, le déposant peut formuler cette requête valablement dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (règle 85ter CBE; art. 2, point 7 règl. taxes OEB)

#### 5. Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen est remboursée conformément à l'article 10ter du règlement relatif aux taxes:

a) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes (cf. art. 18(1) CBE).

b) à 75 % si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé.

#### 6. Perte d'un droit

Lorsque la requête écrite en examen n'est pas déposée ou que la taxe correspondante n'est pas acquittée en temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94 (3) CBE)

#### 7. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 06/79, JO OEB 1980, 225). Cf. en outre B.I.5.

### D. AUTRES ACTES

#### 1. Désignation de l'inventeur

Si les renseignements concernant l'inventeur font défaut avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, l'OEB invite le déposant à fournir ces renseignements dans un délai qu'il lui impartit (règle 104ter (2)

<sup>11)</sup> Siehe Bemerkungen zum Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200, Nummer III.6.2

<sup>11)</sup> See Notes to EPA/EPO/OEB Form 1200, point III.6.2

<sup>11)</sup> Cf. remarques concernant le formulaire EPA/EPO/OEB 1200, point III.6.2



stimmenden Frist einzureichen (Regel 104b (2) EPÜ; Artikel 27 (2) ii), Regel 51<sup>bis</sup> 1a) iv) PCT)<sup>12</sup>.

## 2. Prioritätsangaben und Prioritätsunterlagen

Wird für die internationale Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und hat der Anmelder das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung der früheren Anmeldung nach Artikel 88 (1) und Regel 38 (1-4) EPÜ bei Ablauf des 21 Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung der früheren Anmeldung innerhalb einervom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen (Regel 104b (3) EPÜ). Hierzu wird folgendes bemerkt:

### 2.1 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg)

Nach Regel 17.1 PCT muß der Prioritätsbeleg während der internationalen Phase beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eingereicht werden. Das EPA als Bestimmungsamt erhält gemäß Regel 17.2 PCT vom Internationalen Büro eine Kopie des Prioritätsbelegs. Es ist daher nicht erforderlich, daß der Anmelder dem EPA einen weiteren Prioritätsbeleg übermittelt.

### 2.2 Übersetzung des Prioritätsbelegs

Ist der Prioritätsbeleg nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßt, so muß eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht werden. Die für die Übersetzung gewählte Sprache muß nicht die Verfahrenssprache sein.

## 3. Bestellung eines Vertreters und Einreichung der Vollmacht

3.1 Hat ein Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so muß er die erforderlichen Handlungen durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen (Artikel 133 (2), 134 EPÜ, Artikel 27 (7) PCT). Er muß in diesem Fall einen zugelassenen Vertreter bestellen und eine Vollmacht einreichen (Artikel 91 (1) a) und Regel 101 EPÜ).

Der Anmelder kann jedoch bis zur Aufnahme der Bearbeitung der Anmeldung, sofern diese vor Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum erfolgt, selbst handeln. Hingegen kann er in keinem Fall durch seinen bisherigen Vertreter in der internationalen Phase handeln, wenn dieser kein beim EPA zugelassener Vertreter ist (Artikel 49 PCT). Zahlungen können von jeder-

104b(2) EPC, Article 27(2)(ii), Rule 51<sup>bis</sup> 1(a)(iv) PCT)<sup>12</sup>.

## 2. Indicating priority and priority documents

If the priority of a previous application is claimed for the international application and the applicant has not supplied the file number, copy or translation of the previous application in accordance with Article 88(1) and Rule 38 (1) to (4) EPC within 21 months of the priority date, the EPO will invite the applicant to supply the file number, copy or translation of the previous application within a specified period (Rule 104b(3) EPC). The following should be noted in this regard:

### 2.1 Copy of the previous application (priority document)

In accordance with Rule 17.1 PCT, the priority document must be furnished during the international phase to the receiving Office or International Bureau. The EPO acting as designated Office receives from the International Bureau, pursuant to Rule 17.2 PCT, a copy of the priority document. Consequently, the applicant does not have to send a further priority document to the EPO.

### 2.2 Translation of the priority document

If the priority document is not in English, French or German, a translation in one of the official languages of the EPO must be filed. The language of the translation need not be the language of the proceedings.

## 3. Appointment of a representative and submission of the authorisation

3.1 If an applicant has neither his residence nor principal place of business within the territory of one of the EPC Contracting States, any procedural steps required must be taken by a professional representative (Articles 133(2) and 134 EPC, Article 27(7) PCT). In this case, a professional representative must be appointed and an authorisation filed (Article 91(1)(a) and Rule 101 EPC).

Nevertheless, the applicant may act on his own behalf until processing of the application commences, provided that this occurs within 21 months of the priority date. Under no circumstances, however, may he act through his existing representative in the international phase if the latter is not a professional representative before the EPO (Article 49 PCT). Payments can be made by

CBE, art. 27 (2) ii), règle 51<sup>bis</sup> 1a) iv) PCT)<sup>12</sup>.

## 2. Indications de priorité et documents de priorité

Si la priorité d'un dépôt antérieur est revendiquée pour la demande internationale et que le demandeur n'a pas encore produit le numéro de dépôt, ni la copie ou la traduction de la demande antérieure, conformément à l'article 88(1) et à la règle 38 (1-4) CBE, à l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, l'OEB invite le demandeur à les produire dans un délai qu'il lui impartit (règle 104ter (3) CBE). A ce propos, il faut observer ce qui suit:

### 2.1 Copie de la demande antérieure (document de priorité)

Conformément à la règle 17.1 PCT, le document de priorité doit être remis au cours de la phase internationale à l'office récepteur ou au Bureau international. L'OEB agissant en qualité d'office désigné reçoit du Bureau international, conformément à la règle 17.2 PCT, une copie du document de priorité. Il n'est par conséquent pas nécessaire que le demandeur dépose le document de priorité auprès de l'OEB.

### 2.2 Traduction du document de priorité

Si les documents de priorité ne sont pas rédigés en allemand, en anglais ou en français, il y a lieu d'en produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB. Cette langue ne doit pas être nécessairement la langue de la procédure.

## 3. Constitution de mandataire et dépôt du pouvoir

3.1 Lorsqu'un déposant n'a ni domicile, ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE, les actes nécessaires au déroulement de la procédure doivent être accomplis par un mandataire agréé (art. 133 (2) et 134 CBE, art. 27(7) PCT). Dans ce cas, le déposant doit constituer un mandataire agréé et déposer un pouvoir (art. 91 (1) a) et règle 101 CBE).

Toutefois, le demandeur peut accomplir les actes lui-même avant qu'il ne soit procédé au traitement de la demande, dans la mesure où celui-ci a lieu avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité. En revanche, il ne peut en aucun cas accomplir ces actes par l'intermédiaire du mandataire qui l'a représenté dans la phase internationale si ce dernier

<sup>12)</sup> Die in Artikel 91 (5) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung kommt nicht zur Anwendung.

<sup>12)</sup> The 16-month period for the date of priority of the application, provided for in Article 91(5) EPC, does not apply.

<sup>12)</sup> Il n'est pas fait application du délai de 16 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale, prévu à l'article 91 (5) CBE.

mann vorgenommen werden (s. Rechtsauskunft des EPANr. 6/80, ABI EPA 1980, 303).

3.2 Es empfiehlt sich, für die Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1003 (Einzelvollmacht) oder 1004 (allgemeine Vollmacht) zu verwenden. Die Einreichung einer Vollmacht kann durch Bezugnahme auf eine früher eingereichte allgemeine Vollmacht ersetzt werden.

Wenn das EPA Anmeldeamt war und der Vertreter in einer beim EPA hinterlegten Vollmacht für internationale Anmeldungen ausdrücklich ermächtigt wurde, vor dem EPA als Bestimmungsamt aufzutreten, ist eine neue Vollmacht nicht erforderlich.

3.3 Nach Regel 101 (4) EPÜ gelten die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme von Zahlungen (s. D.3.1) als nicht erfolgt, wenn die Vollmacht nicht innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist eingereicht wird. Die nicht rechtzeitige Einreichung der Vollmacht kann zu einem Rechtsverlust führen, wenn dadurch fristgebundene Handlungen berührt werden.

#### 4. Jahresgebühren

##### 4.1 Frist für die Entrichtung von Jahresgebühren

Die Jahresgebühren für eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt ist, sind an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet (Artikel 86 (1) EPÜ; Artikel 2 Nummer 4 der Gebührenordnung des EPA). Als Anmeldetag gilt das internationale Anmeldedatum, das der Anmeldung nach Artikel 11 (1) oder Artikel 11 (2) b) PCT vom Anmeldeamt zuerkannt worden ist. Jahresgebühren sind jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für die internationale Anmeldung fällt (Regel 37 (1) EPÜ).

Beispiel:

Die internationale Anmeldung ist am 15. April 1990 als Erstanmeldung (ohne Inanspruchnahme einer Priorität) eingereicht worden. Das dritte Jahr beginnt am 16. April 1992. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr wird am 30. April 1992 fällig.

Der Anmelder kann die Jahresgebühr in jedem Fall noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Fälligkeitstag wirksam entrichten, sofern er gleichzeitig eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10% entrichtet (Artikel 86 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 5 der Gebührenordnung des EPA).

Siehe im übrigen den Hinweis zur Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente, ABI. EPA 1984, 272.

anybody (see Legal Advice by the EPO No. 6/80, OJ EPO 1980, 303)

3.2 Use of EPA/EPO/OEB Form 1003 (individual authorisations) or 1004 (general authorisations) is recommended. The filing of an authorisation can be replaced by a reference to a previously filed general authorisation.

Where the EPO was the receiving Office and an authorisation for international applications, filed with the EPO, expressly empowered the representative to act before the EPO as designated Office, a new authorisation is not required.

3.3 Under Rule 101(4) EPC, any procedural steps taken by the representative, with the exception of payments (see D.3.1), will be deemed not to have been taken if the authorisation is not filed within a period to be determined by the EPO. Failure to file the authorisation in due time can result in a loss of rights where procedural steps subject to a time limit are affected.

#### 4. Renewal fees

##### 4.1 Period for paying renewal fees

Renewal fees in respect of an international application for which the EPO acts as designated Office must be paid to the EPO. They are due for the third and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application (Article 86(1) EPC and Article 2, item 4, of the EPO Rules relating to Fees). The date of filing is the international filing date accorded to the application by the receiving Office pursuant to Article 11(1) or 11(2)(b) PCT. Renewal fees in respect of the coming year are due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the international application (Rule 37(1) EPC).

Example:

The international application is filed on 15 April 1990 as a first filing (claiming no priority). The third year starts on 16 April 1992. The renewal fee for the third year is due on 30 April 1992.

The applicant can still validly pay the renewal fee within six months of the due date subject to payment of a 10% additional fee (Article 86(2) EPC and Article 2, item 5, of the EPO Rules relating to Fees).

See also the Instructions for paying renewal fees for European patent applications and patents (OJ EPO 1984, 272).

n'est pas mandataire agréé près l'OEB (art. 49 PCT). Les paiements peuvent être effectués par toute personne (cf. renseignement de nature juridique communiqué par l'OEB n° 6/80, JO OEB 1980, 303).

3.2 Il est recommandé d'utiliser, pour le pouvoir, le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (pouvoir) ou 1004 (pouvoir général). Le dépôt d'un pouvoir peut être remplacé par une référence à un pouvoir général déposé antérieurement.

Si l'OEB est déjà l'office récepteur et si un pouvoir établi pour les demandes internationales est déposé auprès de l'OEB, habilité expressément le mandataire à agir devant l'OEB en tant qu'office désigné, un nouveau pouvoir n'est pas nécessaire.

3.3 En vertu de la règle 101 (4) CBE, les actes accomplis par le mandataire, exception faite des paiements (cf. D.3.1), sont réputés non avenus si le pouvoir n'est pas déposé dans un délai que l'OEB impartit. Le défaut de dépôt du pouvoir en temps utile peut entraîner une perte de droit si les actes devaient être accomplis dans un délai donné.

#### 4. Taxes annuelles

##### 4.1 Délai de paiement des taxes annuelles

Une demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné donne lieu au paiement de taxes annuelles à l'OEB. Celles-ci sont dues pour la troisième année et pour chaque année suivante calculée à compter de la date de dépôt de la demande (art. 86 (1) CBE et art. 2, point 4 règle taxes OEB). La date du dépôt est la date du dépôt international attribuée à la demande par l'Office récepteur en application de l'article 11 (1) ou 11 (2) b) PCT. Le paiement des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois anniversaire du mois de dépôt de la demande internationale (règle 37(1) CBE).

Exemple:

La demande internationale a été déposée le 15 avril 1990 en tant que première demande (sans revendication de priorité). La troisième année commence le 16 avril 1992. La taxe annuelle pour la troisième année vient à échéance le 30 avril 1992.

Le déposant peut encore payer valablement la taxe annuelle dans un délai de six mois à compter de l'échéance indiquée ci-dessus, sous réserve du paiement d'une surtaxe de 10% (art. 86 (2) CBE et art. 2 point 5 règle taxes OEB).

Voir par ailleurs l'avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et les brevets européens, JO OEB 1984, 272.

## 4.2 Rechtsverlust

Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 86 (3)EPU).

## 4.3 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122EPU wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Siehe im übrigen B.I.5.

## 5. Änderung der Anmeldung im Verfahren vor dem EPA

Unabhängig von der Möglichkeit einer Änderung der Anmeldung im Verfahren vor dem Internationalen Büro (Artikel 19 und Regel 46PCT) können auch dem EPA als Bestimmungsamt nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts, der gemäß Artikel 157 (1) EPU an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt, Änderungen der Anmeldung vorgelegt werden. Und zwar kann der Anmelder vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung die Anmeldung (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) von sich aus (ohne Aufforderung durch die Prüfungsabteilung) ändern (Artikel 28PCT, Regel 86 (2) EPU). Es sollte berücksichtigt werden, daß bei der Berechnung der Anspruchsgebühren nach B.II.4 verfahren wird.

Der ergänzenden Recherche nach Artikel 157 (2) EPU werden die Patentansprüche zugrunde gelegt, die zum Zeitpunkt des Beginns der Recherche als letzte gültige Fassung vorliegen. Da die internationale Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt einer Formalprüfung unterzogen werden muß, kann der Anmelder damit rechnen, daß mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts frühestens zwei Monate nach dem Eintritt in die regionale Phase begonnen wird. Der Anmelder hat daher auch die Möglichkeit, bis zu diesem Zeitpunkt Patentansprüche vorzulegen, die der ergänzenden Recherche zugrunde gelegt werden sollen<sup>13)</sup>. Die Anspruchsgebühren werden jedoch, obwohl die Ansprüche auf diese Weise nach dem Eintritt in die regionale Phase geändert werden können, gemäß der Zahl der bei dem Eintritt in die regionale Phase geltenden Ansprüche berechnet.

## 6. Berichtigung von Fehlern

Ist ein Berichtigungsantrag in der internationalen Phase zurückgewiesen worden und hat der Anmelder um Veröffentlichung des Berichtigungsantrags zusammen mit der internationalen Anmeldung gebeten (Regel 91.1 f) PCT), so wird dieser Berichtigungsantrag vom EPA als Bestimmungsamt nicht von Amts wegen berücksichtigt. Der

## 4.2 Loss of rights

If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time, the application is deemed withdrawn (Article 86(3) EPC).

## 4.3 Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC. See B.I.5.

## 5. Amending the application in proceedings before the EPO

Apart from the possibility of amending his application during the proceedings before the International Bureau (Article 19 and Rule 46 PCT), the applicant can also submit amendments to the EPO as designated Office after receipt of the international search report which, under Article 157(1) EPC, takes the place of the European search report and can, in fact, of his own volition (without being invited to do so by the Examining Division), amend his application (description, claims and drawings) up to receipt of the first communication from the Examining Division (Article 28 PCT, Rule 86(2) EPC). It should be borne in mind that claims fees will be computed in accordance with B.II.4.

The supplementary search under Article 157(2) EPC will be based on the claims valid at the time the search is started. Since the international application must undergo a formalities examination before the EPO as designated Office, applicants can count on the supplementary search not being started earlier than two months after entry into the regional phase. Within that period, therefore, applicants can also present claims which are to form the basis of the supplementary search<sup>13)</sup>. However, although the claims can thereby be amended after entry into the regional phase, the claims fees will be computed on the basis of the number of claims valid upon entry into the regional phase.

## 6. Correction of errors

An applicant who has had a request for rectification in the international phase refused, and who has asked that the request for rectification be published together with the international application (Rule 91.1(f) PCT) does not automatically have this request for rectification considered by the EPO as designated Office: it is con-

## 4.2 Perte d'un droit

Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 86 (3) CBE).

## 4.3 Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit. Cf. en outre B.I.5.

## 5. Modification de la demande au cours de la procédure devant l'OEB

Indépendamment des modifications pouvant être apportées à la demande au cours de la procédure devant le Bureau international (art. 19 et règle 46 PCT), des modifications peuvent déjà être soumises à l'OEB agissant en qualité d'office désigné après la réception du rapport de recherche internationale qui remplace le rapport de recherche européenne, en vertu de l'article 157 (1) CBE. En effet, le déposant peut, de sa propre initiative (sans y être invité par la division d'examen), modifier sa demande (description, dessins, revendications) jusqu'à la réception de la première notification de la division d'examen (art. 28 PCT, règle 86 (2) CBE). Il convient de se rappeler que les taxes de revendication sont calculées conformément à B.II.4.

La recherche complémentaire prévue à l'article 157 (2) CBE est fondée sur la dernière version valable des revendications dont on dispose au moment où la recherche est entamée. Etant donné que la demande internationale doit être soumise à un examen quant à la forme devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, le déposant peut compter que l'établissement du rapport complémentaire de recherche ne sera pas entamé avant un délai de deux mois à partir de l'entrée dans la phase régionale. Jusqu'à cette date, le déposant peut donc également soumettre des revendications qui serviront de base à la recherche complémentaire<sup>13)</sup>. Toutefois, bien que les revendications puissent ainsi être modifiées après l'entrée dans la phase régionale, les taxes de revendication seront calculées sur la base du nombre de revendications valables lors de l'entrée dans la phase régionale.

## 6. Correction d'erreurs

Le déposant dont la requête en rectification a été rejetée au cours de la phase internationale et qui a demandé que la requête en rectification soit publiée avec la demande internationale (règle 91.1 f) PCT) ne verra pas d'office sa requête en rectification examinée par l'OEB agissant en qualité d'office désigné. La requête en rectification

<sup>13)</sup> Siehe Hinweis für PCT-Anmelder, ABI EPA 1980, 144

<sup>13)</sup> See information for PCT applicants, OJ EPO 1980, 144.

<sup>13)</sup> Cf l'avis aux déposants PCT publié au JO OEB 1980, 144

Berichtigungsantrag wird nur berücksichtigt, wenn der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung von Mängeln gemäß Regel 88 EPÜ stellt und dabei auf seinen früheren Antrag gemäß Regel 91.1 f) PCT verweist

### 7. Mikroorganismen

Wird in der internationalen Anmeldung auf einen hinterlegten Mikroorganismus gemäß Regel 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT Bezug genommen, so wird dem Anmelder dringend empfohlen, zusammen mit der Einreichung des Formblatts 1200 (s. A.1), spätestens jedoch bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum die von der internationalen Hinterlegungsstelle oder ggf. der nach dem bilateralen Abkommen anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Die Vorlage der Empfangsbescheinigung erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28 EPÜ eingehalten wurden (s. Mitteilung des EPA im ABI, EPA 1986, 269).

considered only if the applicant submits a request to the EPO for correction of errors in accordance with Rule 88 EPC, making reference to his prior request under Rule 91.1(f) PCT.

### 7. Micro-organisms

If the international application refers to a micro-organism deposited pursuant to Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, the applicant is strongly recommended to submit the receipt for the deposit issued by the international depositary institution or, where applicable, the depositary institution recognised under the bilateral agreement, when filing Form 1200 (see A.1) or at the latest within 21 months of the priority date. The receipt enables the EPO to check compliance with Rule 28 EPC (see Notice from the EPO, OJ EPO 1986, 269).

n'est prise en considération que si le déposant soumet une requête en rectification d'erreurs à l'OEB conformément à la règle 88 CBE, en faisant référence à la requête qu'il a présentée antérieurement en vertu de la règle 91.1 f) PCT.

### 7. Micro-organismes

S'il est fait référence dans la demande internationale à un micro-organisme déposé visé aux règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, il est impérativement recommandé au demandeur de produire, en même temps que le formulaire 1200 (cf. A.1), mais au plus tard avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, le récépissé établi par l'autorité de dépôt internationale ou, le cas échéant, par l'autorité de dépôt reconnue en vertu de l'accord bilatéral. La production du récépissé permet à l'OEB de vérifier si les dispositions de la règle 28 CBE ont été respectées (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269).

## Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Juni 1991)\* betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Artikel 150, 156, Regel 104b EPÜ)

### A. EINFÜHRUNG

1 Der vorliegende Hinweis betrifft die Fristen und die Verfahrenshandlungen<sup>1)</sup> vor dem EPA als ausgewähltem Amt, sofern Artikel 39 (1) a) PCT Anwendung findet. **Er ersetzt den Hinweis im ABI, EPA 1984, 631.**

Ein Hinweis für PCT-Anmelder betreffend die Fristen und die Verfahrenshandlungen, die bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Artikel 153 EPÜ) einzuhalten bzw. vorzunehmen sind, wird auf Seite 328 dieses Hefts des Amtsblatts veröffentlicht.

## Information for PCT applicants (as at 1 June 1991)\* concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC)

### A. INTRODUCTION

1. This information concerns time limits and procedural steps<sup>1)</sup> before the EPO as elected Office provided Article 39(1)(a) PCT applies. **It replaces the information in OJ EPO 1984, 631.**

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps for entering the regional phase before the EPO as designated Office under the PCT (Article 153 EPC) appears on page 328 of this issue.

## Avis aux déposants PCT (à compter du 1<sup>er</sup> juin 1991)\* concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104<sup>ter</sup> CBE)

### A. INTRODUCTION

1 Le présent avis concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir<sup>1)</sup> devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, pour autant que l'article 39(1) a) PCT est applicable. **Il remplace l'avis publié au Journal officiel OEB 1984, 631.**

Un avis aux déposants PCT concernant les délais à observer et les actes de procédure à accomplir lors du passage à la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 153 CBE) est publié dans le présent JO à la page 328

\*) Dem Hinweis wurde die ab 1. Januar 1985 geltende Fassung des PCT und die ab 1. Juni 1991 geltende Fassung des EPÜ zugrundegelegt (s. ABI, EPA 1984, 500 und 1991, 4).

1) Handlungen zu internationalen Anmeldungen sind unter Angabe der europäischen Anmelde-nummer vorzunehmen, die das EPA dem Anmelder im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt. Ist diese Nummer dem Anmelder bei der Vornahme der Handlungen noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

\*) This information is based on the version of the PCT applicable as from 1 January 1985 and the version of the EPC applicable as from 1 June 1991 (see OJ EPO 1984, 500, and 1991, 4).

1) The European application number should be indicated when procedural steps in respect of international applications are being taken, this number will be communicated to the applicant by the EPO on publication of the international application. If the number is not yet known to the applicant at the time of taking the procedural steps, he may indicate the PCT file number or publication number.

\*) Il est fait référence à la version du PCT en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1985 et à la version de la CBE en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> juin 1991 (cf. JO OEB 1984, 500 et 1991, 4).

1) Lors de l'accomplissement des actes relatifs aux demandes internationales, il convient d'indiquer le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au déposant à la suite de la publication de la demande internationale. Si le déposant ignore ce numéro au moment où il accomplit l'acte, il peut indiquer le numéro de dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.