

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Deutschland

#### Übersetzung der europäischen Patentschrift<sup>1</sup>

I. Mit dem **Zweiten Gesetz über das Gemeinschaftspatent** vom 20. Dezember 1991<sup>2</sup> hat Deutschland von Artikel 65 EPÜ Gebrauch gemacht und schreibt nun für europäische Patente mit Wirkung für Deutschland, die nicht in deutscher Fassung vorliegen, die **Einreichung einer deutschen Übersetzung vor**.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu beachten:

1. Die Regelung ist am **1. Juni 1992** in Kraft getreten und gilt nur für europäische Patente, auf deren Erteilung im Europäischen Patentblatt **nach dem 31. Mai 1992** hingewiesen wurde.

2. Die Übersetzung ist spätestens innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr (DEM 250) beim Deutschen Patentamt (DPA) einzureichen. Vor Veröffentlichung des Erteilungshinweises eingereichte Übersetzungen werden angenommen.

3. Für die im Einspruchsverfahren geänderte europäische Patentschrift gilt dies mit der Maßgabe, daß die Drei-Monatsfrist für die Einreichung der Übersetzung und die Entrichtung der Gebühr mit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch beginnt

4. Wird die Übersetzung nicht frist- und formgerecht eingereicht oder die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gelten die Wirkungen des europäischen Patents für Deutschland als von Anfang an nicht eingetreten.

5. Die eingereichten Übersetzungen werden vom DPA als patentamtliche Schrift veröffentlicht. Ein Hinweis auf die Veröffentlichung wird im Patentblatt bekannt gemacht und in der Patentrolle vermerkt.

6. Die Veröffentlichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Germany

#### Translations of European patent specifications<sup>1</sup>

I. In the **Second Law on the Community Patent** of 20 December 1991<sup>2</sup> Germany has availed itself of Article 65 EPC and now prescribes that a **German translation be supplied** for European patents valid in Germany but not drawn up in German.

The following points should be borne in mind:

1. The new arrangements came into force on **1 June 1992** and apply only to European patents for which mention of grant was published in the European Patent Bulletin **after 31 May 1992**

2. The translation must be filed with the German Patent Office along with payment of the prescribed fee (DEM 250) within three months of publication of the mention of grant of the European patent in the European Patent Bulletin. Translations filed prior to publication of the mention of grant will be accepted.

3. The new arrangements also apply to **European patent specifications amended** during opposition proceedings, but in this case the three-month period in which to file the translation and pay the fee begins when mention of the decision regarding the opposition is published

4. If the translation is not filed in due time and form or the fee is not paid on time, the European patent will be deemed to be void *ab initio* in Germany

5. The filed translations will be published by the German Patent Office as official patent documents. Mention of the publication will be made in the Patent Bulletin ("*Patentblatt*") and recorded in the Patent Register ("*Patentrolle*")

6. The translation of a European patent specification is published mainly for

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Allemagne

#### Traduction du fascicule du brevet européen<sup>1</sup>

I. Avec la **deuxième loi sur le brevet communautaire** du 20 décembre 1991<sup>2</sup>, l'Allemagne a fait usage de l'article 65 CBE et prescrit désormais, pour les brevets européens ayant effet en Allemagne et dont le texte n'est pas rédigé en allemand, la **production d'une traduction allemande**.

Il convient à cet égard d'observer les points suivants:

1. Cette réglementation est entrée en vigueur le **1<sup>er</sup> juin 1992** et ne s'applique qu'aux brevets européens dont la délivrance a fait l'objet d'une mention publiée au Bulletin européen des brevets **après le 31 mai 1992**.

2. Il y a lieu, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen, à la fois de produire la traduction et d'acquitter la taxe requise (250 DEM) auprès de l'Office allemand des brevets. Les traductions produites avant la publication de la mention de la délivrance sont acceptées.

3. Ceci s'applique au **fascicule du brevet européen modifié** pendant la procédure d'opposition, sous réserve que le délai de trois mois pour produire la traduction et acquitter la taxe commence à courir à compter de la date de publication de la mention de la décision concernant l'opposition

4. Si la traduction n'est pas produite en bonne et due forme et dans le délai fixe ou si la taxe est acquittée tardivement, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet pour l'Allemagne.

5. Les traductions produites sont publiées par l'Office allemand des brevets sous forme de documents officiels. La mention de leur publication est publiée dans le Bulletin des brevets et inscrite au Registre des brevets.

6. La publication de la traduction du fascicule du brevet européen revêt un

<sup>1</sup> vgl. ABI EPA 1992, 97

<sup>2</sup> Artikel 6 Nr. 4 des Gesetzes zu der Vereinbarung vom 21. Dezember 1989 über Gemeinschaftspatente und zu dem Protokoll vom 21. Dezember 1989 über eine etwaige Änderung der Bedingungen für das Inkrafttreten der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente sowie zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften (Zweites Gesetz über das Gemeinschaftspatent). BGBl. 1991 II S. 1354

<sup>1</sup> see OJ EPO 1992, 97.

<sup>2</sup> Article 6 point 4 of the Law on the Agreement of 21 December 1989 relating to Community patents, on the Protocol of 21 December 1989 on a possible modification of the conditions of entry into force of the Agreement relating to Community patents and on the amendment of patent law provisions (Second Law on the Community Patent). BGBl. 1991 II p. 1354

<sup>1</sup> Cf. JO OEB 1992, 97

<sup>2</sup> Article 6, point 4, de la loi concernant l'accord du 21 décembre 1989 en matière de brevets communautaires et le protocole du 21 décembre 1989 relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, et portant modification des dispositions en matière de brevets (deuxième loi sur le brevet communautaire). BGBl. 1991 II p. 1354

hat im wesentlichen Informationsfunktion. Maßgeblich für die **Bestimmung des Schutzbereichs** des europäischen Patents bleibt grundsätzlich sein **Wortlaut in der Verfahrenssprache**

7. Ist die veröffentlichte Übersetzung fehlerhaft, so kann der Patentinhaber eine **berichtigte Übersetzung** einreichen, die ebenfalls veröffentlicht wird. Wird die hierfür vorgeschriebene Gebühr (DEM 250) nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Übersetzung beim DPA entrichtet, so gilt die berichtigte Übersetzung als nicht eingereicht.

8. Wer die Erfindung in gutem Glauben in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, die keine Verletzung des Patents in der Fassung einer fehlerhaften Übersetzung darstellt, darf diese Benutzung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs auch nach Veröffentlichung einer berichtigten Übersetzung fortsetzen (vgl. Artikel 70 (4) b) EPÜ).

II. Mit der **Verordnung über die Übersetzungen europäischer Patentschriften vom 2. Juni 1992<sup>3</sup>** (ÜbersV) hat der Präsident des Deutschen Patentamts (DPA) die bei der Einreichung deutscher Übersetzungen zu beachtenden näheren Einzelheiten festgelegt

Wesentliche Erfordernisse sind danach

1. Die Übersetzung muß die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen der europäischen Patentschrift umfassen und ist in zwei übereinstimmenden Stücken einzureichen (§ 2 (1) ÜbersV).

2. Sie muß dem Deutschen Patentamt (DPA) **spätestens 3 Monate nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents** in einer ihre ordnungsgemäße Veröffentlichung gestattenden Form vorliegen (§ 3 (1) ÜbersV). Dazu gehört, daß sie den **Formerfordernissen des § 3 (2) ÜbersV** entspricht, die im wesentlichen mit den Anforderungen übereinstimmen, die nach Regel 35 (3), (4) und (10) EPÜ an die Unterlagen europäischer Patentanmeldungen gestellt werden

3. Die Übersetzung hat ferner den Formerfordernissen des § 4 ÜbersV zu genügen, die den Erfordernissen der Regeln 32 (1), 35 (4), (5), (6) und (8) EPU entsprechen

4. Mit der Einreichung der Übersetzung sind nach § 1 ÜbersV auf einem gesonderten und vom Patentinhaber oder seinem Vertreter unterschriebenen Blatt die Bezeichnung des Patentinhabers sowie die Anmelde- und Ver-

information purposes. The **extent of protection** conferred by a European patent is in principle determined by the **wording in the language of the proceedings**

7. If the published translation is inaccurate the patent proprietor may file a **corrected translation** which will also be published. If the prescribed fee (DEM 250) is not paid within a month of the translation being filed with the German Patent Office, the corrected translation will be deemed not to have been filed.

8. Anyone who in good faith has used or made effective and serious preparations for using an invention the use of which does not constitute infringement of the patent in an inaccurate translation may continue such use for the needs of his own business even after the corrected translation has been published (cf. Article 70(4)(b) EPC).

II. In the **Regulation on Translations of European Patent Specifications of 2 June 1992<sup>3</sup>** ("the Regulation") the President of the German Patent Office issued further instructions on the filing of German translations.

The main requirements are as follows:

1. The translation must cover the description, claims and drawings of the European patent specification and be filed in duplicate (Article 2(1) of the Regulation).

2. It must be submitted to the German Patent Office **within three months of publication of the mention of grant of the European patent** in a suitable form for publication (Article 3(1) of the Regulation). That includes compliance with the **formal requirements under Article 3(2) of the Regulation** which largely correspond to those prescribed under Rule 35(3), (4) and (10) EPC for documents making up a European patent application.

3. The translation must also meet the formal requirements set in Article 4 of the Regulation which correspond to those of Rules 32(1), 35(4), (5), (6) and (8) EPC.

4. According to Article 1 of the Regulation, the translation must be accompanied by a separate sheet signed by the patent proprietor or his representative and identifying the patent proprietor and the application and publication

caractère essentiellement informatif. **L'étendue de la protection** conférée par le brevet européen reste fondamentalement **déterminée par son texte dans la langue de la procédure**.

7. Si la traduction publiée est erronée, le titulaire du brevet a la possibilité de produire une **traduction révisée** qui sera également publiée. Si la taxe prescrite à cet effet (250 DEM) n'est pas acquittée dans un délai d'un mois après la réception de la traduction par l'Office allemand des brevets, la traduction révisée est réputée non produite.

8. Quiconque a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon du brevet dans le texte d'une traduction erronée, peut également poursuivre cette exploitation pour les besoins de sa propre entreprise après la publication d'une traduction révisée (cf. article 70(4)(b) CBE).

II. **Dans le règlement relatif aux traductions des fascicules de brevet européen du 2 juin 1992<sup>3</sup>** (ÜbersV), le Président de l'Office allemand des brevets a fixé les modalités à observer lors de la production de traductions allemandes.

Les principales conditions à remplir sont les suivantes:

1. La traduction doit comprendre la description, les revendications ainsi que les dessins du fascicule du brevet européen, et être produite en deux exemplaires identiques (article 2(1) ÜbersV).

2. Elle doit être déposée auprès de l'Office allemand des brevets **au plus tard trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen**, et ce dans une présentation permettant sa publication en bonne et due forme (article 3(1) ÜbersV). En particulier, la traduction doit satisfaire aux **conditions de forme de l'article 3(2) ÜbersV** qui correspondent, pour l'essentiel, à celles que doivent remplir les pièces des demandes de brevet européen aux termes de la règle 35(3), (4) et (10) CBE.

3. La traduction doit en outre satisfaire aux conditions de forme de l'article 4 ÜbersV qui correspondent à celles des règles 32(1) et 35(4), (5), (6) et (8) CBE.

4. Conformément à l'article 1 ÜbersV, le nom du titulaire du brevet ainsi que les numéros de dépôt et de publication du brevet européen, auquel la traduction se réfère, doivent figurer sur une feuille séparée et signée par le ti-

<sup>3</sup> BGBl. 1992 II. S. 395. Bl. f. PMZ 1992, 290.

<sup>3</sup> BGBl. 1992 II. p. 395, Bl. f. PMZ 1992, 290

<sup>3</sup> BGBl. 1992 II. p. 395: Bl. f. PMZ 1992, 290

öffentlichungsnummer des europäischen Patents, auf das sich die Übersetzung bezieht, anzugeben.

5. Sind insbesondere die Voraussetzungen der Ziffer II.2. nicht erfüllt, ist die Übersetzung unvollständig (vgl. § 2 (1) S.2 ÜbersV) oder ist die vorgeschriebene Gebühr nicht fristgerecht entrichtet, so stellt das DPA gemäß § 5 ÜbersV fest, daß die Wirkungen des europäischen Patents für Deutschland von Anfang an nicht eingetreten sind, und teilt dies dem Patentinhaber oder seinem Vertreter mit.

6. Wird eine fehlerhafte Übersetzung berichtigt, so ist erneut eine Übersetzung der gesamten europäischen Patentschrift einzureichen und anzugeben, welche Bestandteile von der Berichtigung betroffen sind (§ 6 ÜbersV).

7. Die Bestimmungen der Verordnung gelten für die Einreichung der im Einspruchsverfahren **geänderten europäischen Patentschrift** entsprechend.

8. Hervorzuheben ist im übrigen, daß für die Einreichung der Übersetzungen beim DPA die **Bestellung eines Vertreters derzeit nicht erforderlich** ist.

numbers of the European patent to which the translation relates.

5. If, in particular, the requirements under Section II.2. are not met, the translation is incomplete (cf. Article 2(1) p. 2 of the Regulation) or the prescribed fee is not paid in due time, the German Patent Office will under Article 5 of the Regulation deem the European patent to be void *ab initio* in Germany and notify the patent proprietor or his representative accordingly.

6. If an inaccurate translation is corrected, a translation of the entire European patent specification must be submitted along with an indication of which sections were affected by the correction (Article 6 of the Regulation).

7. The provisions of the Regulation apply *mutatis mutandis* to the submission of **European patent specifications amended** during opposition proceedings.

8. An important point to remember is that **at present it is not necessary to appoint a representative** to file a translation with the German Patent Office.

tulaire du brevet ou son mandataire, laquelle devra être produite en même temps que la traduction.

5. Si les conditions, notamment celles du point II.2, ne sont pas remplies, si la traduction est incomplète (cf. article 2(1) p. 2 ÜbersV) ou si la taxe requise est acquittée tardivement, l'Office allemand des brevets constate, conformément à l'article 5 ÜbersV, que le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Allemagne, et le notifie au titulaire du brevet ou à son mandataire.

6. Si une traduction erronée est révisée, il y a lieu de produire à nouveau une traduction de l'ensemble du fascicule du brevet européen et d'indiquer les parties qui ont été révisées (article 6 ÜbersV).

7. Les dispositions de l'ordonnance s'appliquent, dans les mêmes conditions, à la production du **fascicule du brevet européen modifié** pendant la procédure d'opposition.

8. Il convient de souligner en outre qu'à **présent la constitution d'un mandataire n'est pas nécessaire** pour la production des traductions auprès de l'Office allemand des brevets.

## Vereinigtes Königreich

### Einreichung von Schriftstücken durch Telefax

Das Patentamt des Vereinigten Königreichs ermöglicht seit 11. Mai 1992, Patentanmeldungen und andere Schriftstücke durch Telefax einzureichen. Diese Neuerung wurde vorerst versuchsweise eingeführt. Europäische Patentanmeldungen können also künftig auch durch Telefax beim Patentamt des Vereinigten Königreichs eingereicht werden\*.

Nähere Einzelheiten zur Einreichung durch Telefax sind dem *Official Journal (Patents)* des Patentamts des Vereinigten Königreichs vom 29. April 1992 zu entnehmen.

## United Kingdom

### Filing of documents by facsimile

The UK Patent Office has introduced, with effect from 11 May 1992, a facility whereby patent applications and other documents may be filed by facsimile transmission. The facility will operate on a pilot basis. European patent applications may now also be filed by facsimile with the UK Patent Office.\*

Full details of the facsimile filing facility at the UK Patent Office are contained in the *Official Journal (Patents)* of the UK Patent Office of 29 April 1992.

## Royaume-Uni

### Dépôt de pièces par téléfax

L'Office britannique des brevets offre depuis le 11 mai 1992, à titre d'essai, la possibilité de déposer des demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax. Désormais, les demandes de brevet européen peuvent également être déposées par téléfax auprès de l'Office britannique des brevets\*.

Pour plus de précisions sur cette possibilité, voir l'édition du 29 avril 1992 du *Officiel Journal (Patents)* de l'Office britannique des brevets.

\* Siehe Beschluß des Präsidenten des EPA vom 26. Mai 1992, ABI EPA 1992, 299

\* See Decision of the President of the EPO dated 26 May 1992. OJ EPO 1992, 299.

\* Cf. décision du Président de l'OEB, en date du 26 mai 1992, JO OEB 1992, 299