

## RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS\*

Nr. 10/92 rev.\*\*

Artikel 153, 94 (2) EPÜ

### Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung

#### Rückerstattung der Prüfungsgebühr

1. Eine europäische Patentanmeldung und eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, können auf Antrag des Anmelders zur Durchführung eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens vor der Prüfungsabteilung verbunden werden. Die zu verbindenden Anmeldungen müssen denselben Zeitrang (Anmeldetag, Prioritäten) haben sowie im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen identisch sein.

2. Die Verbindung kann erst beschlossen werden, wenn die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18(1) EPÜ zuständig geworden ist.

3. Wird die Verbindung der Verfahren beantragt, bevor die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für eine der beiden Anmeldungen kein gesondertes Prüfungsverfahren eingeleitet wird. Die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr wird zurückerstattet (entsprechend Artikel 10b a) GebO). Wird die Verbindung der Verfahren erst beantragt, nachdem die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, jedoch bevor die Sachprüfung auch für die zweite Anmeldung begonnen hat, so werden 75% der für die europäische Patentanmeldung gezahlten Prüfungsgebühr zurückerstattet (entsprechend Art. 10b b) GebO).

## LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE\*

No. 10/92 rev.\*\*

Articles 153 and 94(2) EPC

### Consolidation of a European patent application with a Euro-PCT application

#### Refund of the examination fee

1. A European patent application and an international application for which the EPO acts as designated Office or elected Office may be consolidated at the request of the applicant for the purpose of joint proceedings up to grant before the Examining Division. The filing and priority dates of the applications to be consolidated must be the same and the text of the description and the claims must be identical, as also must be the drawings.

2. The decision to consolidate cannot be taken until the Examining Division has become responsible for both applications in accordance with Article 18(1) EPC.

3. If the request for the proceedings to be consolidated is made before the Examining Division has become responsible for both applications in accordance with Article 18(1) EPC, the effect of the decision to consolidate is that no separate examination proceedings will be initiated for one of the applications: the examination fee paid for the European application will be refunded (by analogy with Article 10b(a) of the Rules relating to Fees). If the request for the proceedings to be consolidated is made after the Examining Division has become responsible for both applications in accordance with Article 18(1) EPC but before the substantive examination has begun, 75% of the examination fee paid for the European application will be refunded (by analogy with Article 10b(b) of the Rules relating to Fees).

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES COMMUNIQUES PAR L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS\*

N° 10/92 rév.\*\*

Articles 153 et 94(2) CBE

### Jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT

#### Remboursement de la taxe d'examen

1. Une demande de brevet européen et une demande internationale, pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu, peuvent, sur requête du demandeur, être jointes aux fins de la mise en oeuvre d'une procédure unique devant la division d'examen. Les demandes devant être jointes doivent avoir la même chronologie (date de dépôt, priorités), le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins doivent en outre être identiques.

2. La jonction ne peut être décidée que lorsque la division d'examen est devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE.

3. Si la jonction des procédures est demandée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE, la décision de jonction a pour effet qu'une procédure d'examen séparée ne sera pas engagée pour l'une des deux demandes; la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera dès lors intégralement remboursée (par analogie à l'article 10ter a) du règlement relatif aux taxes). Si la jonction des procédures est demandée après que la division d'examen est devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE, mais avant que l'examen quant au fond de la deuxième demande n'ait également commencé, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera remboursée en raison de 75% (par analogie à l'article 10ter b) du règlement relatif aux taxes).

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

\*\* Revidierte Fassung der Rechtsauskunft Nr. 10/81 (ABI EPA 1981 349).

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

\*\* Revised version of Legal Advice No. 10/81 (OJ EPO 1981. 349).

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

\*\* Version révisée du renseignement de nature juridique n° 10/81 (JO OEB 1981 349).

## I. Einleitung

1. EPÜ-Vertragsstaaten sind nicht immer auch PCT-Vertragsstaaten. Dies traf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der ersten Fassung dieser Rechtsauskunft auf Belgien und Italien zu, später auch auf Griechenland, Spanien und Portugal<sup>1</sup>. Auch für neue EPÜ-Vertragsstaaten kann künftig dieselbe Situation eintreten

Der Anmelder einer internationalen Anmeldung, der ein europäisches Patent auch für Staaten erwerben will, die nicht dem PCT angehören, ist gezwungen, neben seiner internationalen Anmeldung für die dem PCT angehörenden EPÜ-Vertragsstaaten (im folgenden "Euro-PCT-Anmeldung" genannt) eine europäische Patentanmeldung für die EPÜ-Vertragsstaaten einzureichen, die nicht dem PCT angehören

2. Eine Euro-PCT-Anmeldung kann jedoch in der Prüfungsphase mit einer identischen europäischen Patentanmeldung, die aus den oben genannten Gründen eingereicht worden ist, zur Durchführung eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens verbunden werden.

## II. Grundsätzliche Bedeutung der Verbindung

3 Das EPÜ garantiert dem Anmelder unter bestimmten Voraussetzungen das Recht der Teilung einer Anmeldung, das dadurch ausgeübt wird, daß eine Teilanmeldung eingereicht wird. Zur Frage, ob eine Verbindung von Anmeldungen zulässig ist, schweigt das Übereinkommen. Solange der Grundsatz der Einheitlichkeit der Patentanmeldung und des Patents (vgl insbesondere Art 118 EPÜ) gewahrt bleibt, hat aber—wie im folgenden dargelegt—die Prüfungsabteilung die Befugnis, zwei Anmeldungen zur Durchführung eines gemeinsamen Verfahrens zu verbinden, wenn der Anmelder dies beantragt und die Verbindung mit Rücksicht auf den Verfahrensstand der beiden Anmeldungen zweckmäßig ist.

4 Das EPA (die zuständige Prüfungsabteilung) hat im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Durchführung des Prüfungsverfahrens das Recht und die Pflicht, die zur effizienten Durchführung des Verfahrens erforderlichen verfahrensleitenden Maßnahmen zu treffen. Werden zwei Verfahren zu einem einzigen Verfahren verbunden, so bedeutet dies für den Anmelder eine Senkung der weiteren Verfahrenskosten und für das EPA eine Verringerung des Verwaltungsaufwands, da nur eine Akte geführt wird und nur ei-

## I. Introduction

1. EPC Contracting States are not always also PCT Contracting States. This was the case for Belgium and Italy at the time the first version of this Legal Advice was published, later also for Greece, Spain and Portugal.<sup>1</sup> New EPC Contracting States may also be in the same position in the future

The applicant of an international application wishing to obtain a European patent also for States which are not Contracting States of the PCT is forced to file a European patent application for the EPC Contracting States which are not PCT Contracting States, in addition to his international application for the EPC Contracting States which belong to the PCT (hereinafter referred to as a "Euro-PCT application")

2. A Euro-PCT application can, however, be consolidated at the examination stage with an identical European patent application, which has been filed for the above-mentioned reasons, for the purpose of joint proceedings up to grant.

## II. Fundamental significance of consolidation

3 The EPC guarantees applicants the right, provided certain conditions are fulfilled, to divide an application—a right exercised by filing a divisional application. The Convention is silent on the question of whether applications may be consolidated. However, so long as the unity of the patent application and patent is preserved (see Article 118 EPC in particular), the Examining Division has—as explained below—the authority to consolidate two applications for the purpose of joint proceedings, if the applicant so requests and if the two applications are at a stage of the proceedings where they can be suitably consolidated

4. The EPO (the relevant Examining Division) has, within its competence for conducting the examination proceedings, the right and the duty to take such measures as are necessary to carry out the procedure efficiently. If proceedings in respect of two applications are consolidated, this means reduced costs for the applicant and less administrative work for the EPO, since only one file is dealt with and only a single decision on grant or refusal is taken. The consolidation of proceedings thus conforms with the

## I. Introduction

1 Les Etats parties à la CBE ne sont pas toujours parties au PCT. Tel fut le cas pour la Belgique et l'Italie au moment où la première version du présent renseignement juridique a été publiée: tel fut ultérieurement aussi le cas pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal<sup>1</sup>. A l'avenir, les nouveaux Etats parties à la CBE risquent de se trouver dans la même situation

Le déposant d'une demande internationale, qui souhaite également obtenir un brevet européen pour des Etats qui ne sont pas parties au PCT, est obligé de déposer une demande de brevet européen pour les Etats parties à la CBE qui ne sont pas parties au PCT, en plus de sa demande internationale pour les Etats parties à la CBE qui sont parties au PCT (ci-après dénommée "demande euro-PCT").

2 Une demande euro-PCT peut toutefois être jointe, au stade de l'examen, à une demande de brevet européen identique déposée pour les raisons mentionnées ci-dessus, et ce aux fins de la mise en oeuvre d'une procédure unique de délivrance de brevet

## II. Importance fondamentale de la jonction des procédures

3. La CBE garantit au demandeur, sous certaines conditions, le droit de diviser sa demande, dont l'exercice se traduit par le dépôt d'une demande divisionnaire. La Convention ne donne pas de réponse à la question de savoir si une jonction de demandes est admissible. Tant que le principe de l'unicité de la demande et du brevet européen (cf. notamment article 118 CBE) n'est pas affecté, la division d'examen est habilitée, comme exposé ci-dessus, à joindre deux demandes aux fins de la mise en oeuvre d'une procédure commune lorsque le demandeur en présente la requête et que la jonction s'avère pertinente compte tenu du stade de la procédure concernant les deux demandes

4. L'OEB (la division d'examen compétente) a, dans le cadre de ses compétences pour la mise en oeuvre de la procédure d'examen, le droit et l'obligation de prendre les mesures nécessaires à un déroulement efficace de la procédure. La jonction de deux procédures en une seule signifie pour le demandeur une réduction des frais de procédure ultérieurs et pour l'OEB une diminution des frais administratifs, ce dernier n'ayant plus à traiter qu'un seul dossier et à prendre qu'une seule décision de délivrance du brevet ou de re-

<sup>1</sup> Die Regierung der Portugiesischen Republik hat am 24 August 1992 die Urkunde über die Ratifikation des PCT hinterlegt. Damit tritt der PCT für Portugal am 24 November 1992 in Kraft, so daß ab diesem Zeitpunkt alle EPÜ-Vertragsstaaten auch PCT-Vertragsstaaten sind

<sup>1</sup> The Government of the Portuguese Republic deposited its instrument of ratification of the PCT on 24 August 1992. The PCT will accordingly enter into force for Portugal on 24 November 1992, so that as of then all EPC Contracting States will also be PCT Contracting States

<sup>1</sup> Le gouvernement de la République portugaise a déposé son instrument de ratification du PCT le 24 août 1992. En conséquence le PCT entrera en vigueur pour le Portugal le 24 novembre 1992, de sorte que tous les Etats parties à la CBE seront à partir de cette date parties au PCT également

ne einheitliche Entscheidung über Erteilung oder Zurückweisung ergeht. Die Verbindung der Verfahren entspricht daher den Zielen des EPÜ, ein effizientes und wirtschaftliches Patenterteilungsverfahren für den Schutzrechtserwerb in einer Mehrzahl der europäischen Staaten zu schaffen.

5 Weitere Argumente für die Verbindung lassen sich aus dem Verhältnis des EPÜ zum PCT ableiten. Das EPÜ ist ein regionaler Vertrag im Sinne des Artikels 45 (1) PCT, worauf die Präambel des EPÜ auch ausdrücklich Bezug nimmt. Das EPÜ ist ferner bewußt und zielgerichtet auf den PCT abgestimmt worden und hat als regionaler Vertrag im Rahmen des PCT die Aufgabe übernommen, in seinem räumlichen Geltungsbereich die Ziele des PCT mit zu verwirklichen. Nach der Präambel dieses Vertrags zählt es zu seinen Hauptzielen, durch internationale Zusammenarbeit—auf weltweiter Ebene—den Schutz von Erfindungen in mehreren Ländern zu erleichtern und wirtschaftlicher zu gestalten. Für die Vertragsstaaten des EPÜ kann durch das Zusammenwirken von PCT und EPÜ in einer internationalen Anmeldung der Schutz auf dem sogenannten Euro-PCT-Weg erworben werden. Ein wesentliches wirtschaftliches Hindernis für den Euro-PCT-Anmelder besteht nun darin, daß nicht immer sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ am Anmelde-tag auch dem PCT angehören

6 Entschließt sich der Anmelder, der ein europäisches Patent erwerben will, neben einer Euro-PCT-Anmeldung eine europäische Patentanmeldung für die Vertragsstaaten des EPÜ einzureichen, die nicht dem PCT angehören, so entstehen ihm dadurch zusätzliche Kosten für das parallele Erteilungsverfahren, für die Aufrechterhaltung der Anmeldung (europäische Jahresgebühren) und für die Erteilung (Erteilungs- und Druckkostengebühren, Anspruchsgebühren), wenn die getrennten Verfahren nicht verbunden werden können. Diese Nachteile würden den Euro-PCT-Weg erheblich erschweren. Die Verbindung der Verfahren hat daher für das Euro-PCT-Verfahren grundsätzliche Bedeutung. Ihre Zulassung entspricht einem berechtigten Interesse des Anmelders, das auch mit den Zielen des EPÜ und des PCT in Einklang steht. Sofern die Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents gewahrt bleibt und es der Stand der Verfahren in den beiden Anmeldungen zuläßt, stehen Vorschriften des EPÜ der Verbindung beider Anmeldungen nicht im Wege

### III. Materielle Voraussetzungen der Verbindung

7 Die Durchführung eines einheitlichen europäischen Patenterteilungs-

EPC's objectives of creating an efficient and economical patent grant procedure for acquiring protective rights in several European States at once.

5. Further arguments in favour of the consolidation of the applications can be derived from the relationship of the EPC to the PCT. The EPC is a regional treaty within the meaning of Article 45(1) PCT, to which the Preamble to the EPC in fact expressly refers. The EPC has also been consciously and intentionally aligned with the PCT and, as a regional treaty under the PCT, is responsible within its territorial field of application for realising the objectives of the PCT as well. One of the main objectives of the PCT, according to its Preamble, is to simplify and render more economical—through international co-operation world-wide—the obtaining of protection for inventions where protection is sought in several countries. The interaction of the PCT and EPC makes it possible to obtain protection for EPC Contracting States in an international application by taking the so-called Euro-PCT route. But a major economic obstacle for Euro-PCT applicants exists if not all EPC Contracting States always belong also to the PCT at the date of filing.

6. If the applicant who wishes to obtain a European patent decides to file a European patent application for the EPC Contracting States which do not belong to the PCT as well as a Euro-PCT application, he will incur extra costs for the parallel grant procedure, for maintaining the application (European renewal fees) and for the grant itself (fees for grant and printing, claims fees) unless the separate proceedings can be consolidated. These drawbacks would make the Euro-PCT route much more difficult. The consolidation of applications has therefore fundamental significance for the Euro-PCT procedure. Allowing the two applications to be consolidated meets a legitimate interest of the applicant which also accords with the objectives of the EPC and the PCT. So long as the unity of the European patent application and the European patent is preserved, and provided it is feasible to consolidate the two applications at their respective stages in the proceedings, there are no provisions in the EPC against this being done.

### III. Substantive requirements for consolidation

7. The requirements for consolidating European patent grant proceedings

jet La jonction des procédures correspond ainsi aux objectifs de la CBE consistant à instituer une procédure efficace et économique de délivrance de brevet pour l'acquisition d'un titre de protection pour plusieurs Etats européens à la fois

5 Le rapport entre la CBE et le PCT permet de déduire d'autres arguments en faveur de la jonction. La Convention est, au sens de l'article 45(1) du PCT, un traité régional, ce à quoi le préambule de la CBE fait par ailleurs expressément référence. La CBE a en outre été sciemment et systématiquement alignée sur le PCT et s'est assigné la tâche, en qualité de traité régional, dans les limites du PCT, de contribuer à la réalisation des objectifs du PCT dans son champ d'application territorial. Les objectifs majeurs définis dans le préambule de ce traité consistent à simplifier et à rendre plus économique la protection des inventions dans un grand nombre de pays par une coopération internationale à l'échelle mondiale. Les effets concomitants du PCT et de la CBE dans une demande internationale permettent d'obtenir la protection dans les Etats contractants de la CBE par la voie dite de l'euro-PCT. Toutefois, le fait que les Etats parties à la CBE ne sont pas toujours tous parties au PCT à la date de dépôt, constitue un obstacle économique considérable pour le demandeur qui choisit la voie euro-PCT.

6. Si le demandeur qui désire obtenir un brevet européen décide de déposer une demande de brevet européen en plus d'une demande euro-PCT pour les Etats contractants de la CBE qui ne sont pas parties au PCT, il en résulte pour lui des frais supplémentaires qu'impliquent la procédure parallèle de délivrance, le maintien en vigueur de la demande (taxes annuelles européennes) et la délivrance (taxes de délivrance et d'impression, taxes de revendication) lorsque les procédures séparées ne peuvent être jointes. Ces inconvénients compliquent considérablement la voie de l'euro-PCT. La jonction des demandes revêt dès lors une importance fondamentale pour la procédure euro-PCT. L'admission de la jonction correspond à un intérêt légitime du demandeur qui est en conformité avec les objectifs de la CBE et du PCT. Pour autant que l'unicité de la demande et du brevet européen n'est pas affectée et que le stade de la procédure concernant les deux demandes le permet, aucune disposition de la CBE ne s'oppose à la jonction des deux demandes.

### III. Conditions matérielles de la jonction

7. La mise en oeuvre d'une procédure unique de délivrance d'un brevet euro-

verfahrens (vgl. insbesondere Art 118 EPÜ) setzt voraus

a) Die beiden Anmeldungen müssen **denselben Anmeldetag** haben (Art. 80 EPÜ; Art. 11 (1) PCT).

b) **Prioritätsansprüche** müssen **identisch sein**: In Fällen, in denen die Prioritätsansprüche voneinander abweichen, kann die Identität durch Verzicht auf Prioritäten herbeigeführt werden. Es reicht aus, wenn die Prioritätsansprüche im Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses identisch sind.

c) Abgesehen von den in den Richtlinien für die Prüfung im EPA C-III, 8 beschriebenen Ausnahmen (vgl. Art 54 (3), (4), Art. 167 (2) a), Regel 16 (1), (2) EPÜ), müssen die zu verbindenden Anmeldungen im Wortlaut der **Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen identisch sein**.

"Identisch" bedeutet nicht nur, daß die Beschreibung, die Patentansprüche sowie die Zeichnungen in technischer Hinsicht übereinstimmen müssen. Unter "identisch" ist zu verstehen, daß der Wortlaut völlig übereinstimmen muß. Die Übereinstimmung muß sowohl zum Anmeldetag als auch zum Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses bestehen. Am Wortlaut der Anmeldungen können jedoch im Verlauf des Verfahrens vor dem Tag, an dem der Verbindungsantrag gestellt wurde, Änderungen vorgenommen worden sein. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn der Anmelder die Patentansprüche nach Regel 86 (2) EPÜ oder Artikel 19 PCT geändert hat. Stimmen die beiden Anmeldungen bei Stellung des Verbindungsantrags aufgrund von Änderungen, die nach dem Anmeldetag vorgenommen worden sind, nicht mehr überein, so kann das Erfordernis der Übereinstimmung der Anmeldungen ohne weiteres durch die Abgabe einer Erklärung des Inhalts erfüllt werden, daß die zu verbindende Anmeldung so geändert wird, daß sie mit der Anmeldung übereinstimmt, zu der das verbundene Verfahren weitergeführt wird (vgl. Nr 15).

d) Die **Verfahrenssprache** beider Anmeldungen muß dieselbe sein

e) Sind die Anmeldungen nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht worden, so muß auch die **ursprüngliche Sprache** dieser Anmeldungen (z. B. Schwedisch) dieselbe sein, Artikel 14 EPÜ findet Anwendung. Die ursprünglich eingereichten Unterlagen müssen im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen identisch sein, hierzu ist eine entsprechende Erklärung des Anmelders erforderlich.

8. Sind die beiden Anmeldungen von verschiedenen Anmeldern eingereicht worden, so steht dies dem einheitlichen Verfahren nicht entgegen, da das

are as follows (cf Article 118 EPC in particular)

(a) Both applications must have the **same date of filing** (Article 80 EPC; Article 11(1) PCT).

(b) **Priority claims** must be **identical**: in cases where priority claims vary this may be achieved by abandoning priorities. The priority claims need only be identical on the date on which the decision consolidating the applications is adopted

(c) Apart from the exceptions described in Part C-III, 8 of the Guidelines for Examination in the EPO (cf. Article 54(3), (4), Article 167(2)(a), Rule 16(1), (2) EPC), the texts of the **description and claims, as well as the drawings** of the applications to be consolidated must be **identical**.

"Identical" does not mean merely that the description, claims, as well as the drawings must be the same in a technical sense. "Identical" is to be understood as meaning that the wording used must be exactly the same. This must be the case both on the date of filing and on the date of the decision consolidating the application. Amendments may have taken place, however, in the texts of the applications during proceedings before the date on which the request for consolidation was filed. This may be the case, for instance, where the applicant has amended the claims under Rule 86(2) EPC or Article 19 PCT. Where the request for consolidation has been filed and the two applications are no longer identical due to amendments made after the date of filing of the applications, the requirement that the applications be identical can be easily met by filing a statement indicating that the application to be joined is amended so as to be identical with the application for which the consolidated proceedings will continue (cf. point 15).

(d) The **language of the proceedings** must be the same for both applications

(e) If the applications were not filed in an official language of the EPO, their **original language** (e.g. Swedish) must also be the same: Article 14 EPC applies. The text of the description and claims, as well as the drawings, contained in the documents originally filed must be identical: the applicant is required to furnish a statement to that effect.

8 The involvement of different applicants in the two applications is no barrier to consolidation, since the EPC (Article 59) permits multiple applicants

péen (cf. notamment article 118 CBE) suppose que soient réunies les conditions suivantes:

a) la **date de dépôt** des deux demandes doit être la **même** (article 80 CBE et article 11(1) PCT);

b) les **priorités revendiquées** doivent être **identiques**: dans les cas où les priorités revendiquées diffèrent, cette identité peut être obtenue en renonçant à des priorités. Il suffit que les priorités revendiquées soient identiques à la date à laquelle la décision de jonction a été prise,

c) abstraction faite des exceptions faisant l'objet des Directives relatives à l'examen à l'OEB C-III, 8 (cf article 54(3), (4), article 167(2)a), règle 16(1), (2) CBE), le texte de la **description et des revendications ainsi que les dessins** des demandes à joindre doivent être **identiques**

"Identiques", ne signifie pas simplement que la description, les revendications et les dessins doivent être les mêmes au sens technique. Il faut entendre par là que la formulation utilisée doit être exactement la même. Tel doit être le cas tant à la date de dépôt qu'à la date de la décision de jonction. Il peut toutefois arriver que le texte des demandes ait été modifié au cours de la procédure avant la date à laquelle la requête de jonction a été déposée. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque le demandeur a modifié les revendications en vertu de la règle 86(2) CBE ou de l'article 19 PCT. Si la requête de jonction a été déposée et que les deux demandes ne sont plus identiques en raison de modifications apportées après la date de dépôt des demandes, il est facile de satisfaire à l'exigence d'identité des demandes en produisant une déclaration indiquant que la demande à joindre a été modifiée de façon à concorder avec la demande pour laquelle la procédure conjointe va être poursuivie (cf point 15);

d) la **langue de la procédure** doit être la même pour les deux demandes

e) lorsque les demandes n'ont pas été déposées dans une langue officielle de l'OEB, la **langue initiale** de ces demandes (par exemple, le suédois) doit également être la même, l'article 14 CBE s'applique. Le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins des documents déposés initialement doivent être les mêmes; à cet égard, il y a lieu d'inviter le demandeur à faire une déclaration en ce sens.

8 Le fait que les deux demandes soient déposées par des demandeurs différents ne s'oppose pas à la procédure unique, puisque la CBE (arti-

EPÜ (Art 59) mehrere Anmelder, die verschiedene Vertragsstaaten benennen, zuläßt. In diesem Fall muß die Verbindung jedoch von allen Anmeldern beantragt werden.

9. Diese Forderungen ergeben sich aus dem Grundsatz der Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents, insbesondere nach Artikel 118 EPÜ. Folglich muß die Grundlage, auf der die Entscheidung für beide Anmeldungen getroffen wird, dieselbe sein. Dies gilt insbesondere für den Inhalt der eingereichten Anmeldung und den einschlägigen Stand der Technik. Da sich die Frage der Verbindung vor Beginn der Sachprüfung stellt, müssen diese Erfordernisse in formaler Hinsicht eindeutig erfüllt sein. Daher müssen der Zeitrang der Anmeldung (Anmeldetag, Prioritäten) und der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) für sämtliche benannte Staaten—von den unter Nr. 7 c) erwähnten Ausnahmen abgesehen—identisch sein. Die Notwendigkeit identischer ursprünglicher Unterlagen ergibt sich u. a. daraus, daß ein Verstoß gegen Artikel 123 EPÜ auch noch im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden kann (Art. 100 c), Art 138 (1) c) EPÜ) und in diesem Zusammenhang uneinheitliche Unterlagen dem Prinzip der Einheit des europäischen Patents entgegenstehen würden. Sind die genannten Bedingungen jedoch erfüllt, so sind die materiellen Voraussetzungen für die Verbindung gegeben.

#### **IV. Verfahrensstadium der Anmeldungen bei Fassung des Verbindungsbeschlusses**

10. Solange sich die Euro-PCT-Anmeldung in der internationalen Phase befindet und das Prüfungs- und Bearbeitungsverbot nach Artikel 23 (1) bzw Artikel 40 (1) PCT besteht, ist eine Verbindung noch nicht zulässig. Bei der Euro-PCT-Anmeldung muß die Überleitung in die europäische Phase abgeschlossen sein. Schließlich muß die gemeinsame Zuständigkeit für die Bearbeitung beider Anmeldungen durch die Prüfungsabteilung gegeben sein

11. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:

a) Die Erfordernisse für die Einleitung der europäischen Phase der Euro-PCT-Anmeldung nach Artikel 22 bzw Artikel 39 PCT müssen erfüllt sein, insbesondere müssen die Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ gezahlt sein.

b) Für beide Anmeldungen muß der Prüfungsantrag wirksam gestellt sein. Soweit erforderlich muß auch die Aufrechterklärungserklärung nach Artikel 96 (1) EPÜ abgegeben worden sein.

designating different Contracting States. In this case, however, the request for the applications to be consolidated must be made by all the applicants.

9. These requirements derive from the principle of unity of the European patent application and European patent, pursuant in particular to Article 118 EPC. This means that the basis on which the decision is taken in both applications must be the same. This applies in particular to the content of the application as filed and to the relevant state of the art. Since the question of consolidation arises before substantive examination takes place, these requirements have to be clearly fulfilled from a formal point of view. It follows from that that the filing and priority dates and the content of the application as originally filed (description, claims and drawings) must be identical for all designated States, apart from the exceptions mentioned in point 7(c) above. The original documents need to be identical because, apart from anything else, an assertion that Article 123 EPC has been infringed can still be made later in opposition and revocation proceedings (Articles 100(c) and 138(1)(c) EPC) and in this context non-uniform documents would conflict with the principle of unity of the European patent. However, if the conditions specified are fulfilled, the substantive requirements for consolidation are met.

#### **IV. Stage in the proceedings reached by the applications on adoption of the decision consolidating them**

10. The consolidation of applications is not admissible while the Euro-PCT application is still in the international phase and the prohibition on examination and processing still applies under Article 23(1) or Article 40(1) PCT. The Euro-PCT application must have completed its transition to the European phase. Finally, the common responsibility for processing the two applications must lie with the Examining Division.

11. The following requirements therefore emerge:

(a) The requirements under Article 22 or Article 39 PCT for opening the European phase of the Euro-PCT application must be fulfilled; in particular, the fees specified in Rule 104b(1) EPC must have been paid;

(b) A request for examination must have been validly filed for both of the applications; as far as necessary the applicant must also have indicated in accordance with Article 96(1) EPC that he wishes to proceed further;

cle 59) admet plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents. Dans ce cas, la jonction doit cependant faire l'objet d'une requête présentée par tous les demandeurs

9. Ces exigences résultent du principe de l'unicité de la demande et du brevet européen, conformément à l'article 118 CBE notamment. Cela signifie que la base sur laquelle la décision est prise dans les deux demandes doit être la même. Cela s'applique en particulier au contenu de la demande telle que déposée et à l'état de la technique pertinente. Etant donné que la question de la jonction se pose avant que l'examen quant au fond n'ait lieu, ces exigences doivent être clairement satisfaites du point de vue formel. Il s'ensuit que la chronologie de la demande (date de dépôt, priorités) ainsi que le contenu de la demande telle que déposée initialement (description, revendications et dessins) doivent être identiques pour tous les Etats désignés, abstraction faite des exceptions mentionnées au point 7 c) ci-dessus. La nécessité de documents initiaux identiques ressort notamment du fait qu'il est encore possible d'invoquer une infraction à l'article 123 CBE dans les procédures d'opposition et d'annulation (articles 100 c) et 138(1) c) CBE) et que les documents qui ne seraient pas à cet égard identiques seraient en contradiction avec le principe de l'unicité du brevet européen. Si les exigences mentionnées sont par contre satisfaites, les conditions matérielles de la décision de jonction sont réunies

#### **IV. Stade de la procédure concernant les demandes lorsque la décision de jonction est prise**

10. Tant que la demande euro-PCT se trouve dans la phase internationale et que subsiste l'interdiction, conformément à l'article 23(1) ou encore à l'article 40(1) PCT, de procéder à l'examen et d'engager toute autre procédure, la jonction n'est pas encore admissible. En ce qui concerne la demande euro-PCT, la transition dans la phase européenne doit être achevée. Enfin, la division d'examen doit avoir compétence pour instruire les deux demandes

11. Il en résulte les exigences suivantes:

a) les conditions de l'introduction de la phase européenne de la demande euro-PCT, visées aux articles 22 et 39 PCT, doivent être remplies, les taxes prévues à la règle 104ter(1) CBE doivent notamment avoir été acquittées;

b) la requête en examen doit être présentée valablement pour les deux demandes: le cas échéant, la déclaration de maintien en vigueur visée à l'article 96(1) CBE doit avoir été faite;

c) Die Zuständigkeit zur Bearbeitung darf nicht infolge einer Beschwerde von der Prüfungsabteilung auf eine Beschwerdekammer übergegangen sein

12 Die Prüfungsabteilung ist für die Fassung des Verbindungsbeschlusses zuständig. Der Antrag auf Verbindung kann auch noch nach dem Zeitpunkt gestellt werden, zu dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist oder die Sachprüfung bereits für beide Anmeldungen begonnen wurde (Art. 18 (1) EPU). Es empfiehlt sich aber, den Antrag **frühzeitig** zu stellen, um die Rückerstattung einer Prüfungsgebühr in voller Höhe sicherzustellen (s. Nrn. 16 - 18 und 21)

#### V. Sprachenfrage

13. Ist die Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache als einer Amtssprache des EPA (z. B. in Schwedisch —vgl. Nr. 7 e)) eingereicht worden, so ist die Vorlage einer Übersetzung zur Einleitung der europäischen Phase (Art. 22, 39 PCT) nicht erforderlich, weil die Euro-PCT-Anmeldung von der Internationalen Recherchenbehörde in die englische Sprache übersetzt und in dieser Übersetzung vom Internationalen Büro veröffentlicht wird. Durch die Übermittlung dieser veröffentlichten Anmeldung nach Artikel 20 PCT durch das Internationale Büro an das EPA werden die Bedingungen nach Artikel 22 oder 39 PCT i. V. mit Artikel 158 (2) EPÜ erfüllt. Legt der Anmelder von sich aus keine Übersetzung vor, so gilt Englisch als die gewählte Verfahrenssprache. Die internationale Veröffentlichung (Übersetzung der Anmeldung in englischer Sprache) ist die Grundlage des weiteren Verfahrens vor dem EPA. Dem Anmelder steht aber die Möglichkeit offen, durch Vorlage einer Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung in deutscher oder französischer Sprache innerhalb der Frist nach Regel 104b (1) a) EPÜ eine dieser Sprachen als Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen (vgl. Hinweise für PCT-Anmelder, ABI EPA 1991, 328, Fußnote 6, 339, Fußnote 5)<sup>2</sup>. Bei Übereinstimmung der Sprachen der Euro-PCT-Anmeldung und der europäischen Patentanmeldung ist eine Verbindung zulässig.

14. Nachstehende Beispiele sollen dies erläutern

Beispiel I:

Die *Euro-PCT-Anmeldung* wird in schwedischer Sprache eingereicht und vom Internationalen Büro in die englische Sprache übersetzt. Der Anmelder legt keine Übersetzung nach Artikel 22 oder 39 PCT vor. Die europäische Patentanmeldung wird ebenfalls in schwedischer Sprache eingereicht.

In diesem Fall können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der

(c) Responsibility for processing must not, as a result of an appeal, have passed from the Examining Division to a Board of Appeal.

12 The Examining Division is responsible for taking the decision consolidating the applications. The application to consolidate can even be filed after the Examining Division has become responsible or the substantive examination has already begun in both applications (Article 18(1) EPC). It is, however, advisable to file the request at an **early stage** in order to secure the refund of one full examination fee (see points 16-18 and 21).

#### V. Languages

13 If the Euro-PCT application was filed in a language other than an official language of the EPO (e.g. Swedish —see point 7(e)), it is not necessary to submit a translation in order to open the European phase (Articles 22 and 39 PCT), because the Euro-PCT application is published by the International Bureau in an English translation established by the International Searching Authority. Since the International Bureau communicates the published application to the EPO in accordance with Article 20 PCT, this fulfils the conditions laid down by Articles 22 or 39 PCT in conjunction with Article 158(2) EPC. If the applicant himself does not submit a translation, English is deemed to be the language chosen for the proceedings. The international publication (English translation of the application) is the basis for further proceedings before the EPO. However, by submitting a German or French translation of the Euro-PCT application within the period specified in Rule 104b(1)(a) EPC, the applicant has the chance to choose either of those languages as the language of the proceedings (see Information for PCT applicants, OJ EPO 1991, 328, footnote 6, 339, footnote 5)<sup>2</sup>. Where the languages of the Euro-PCT application and the European patent application are the same, the two applications can be consolidated.

14 The following examples are intended to demonstrate this

Example I:

The *Euro-PCT application* is filed in Swedish and translated into English by the International Bureau. The applicant does not supply a translation under Articles 22 or 39 PCT. The European patent application is likewise filed in Swedish.

The applications may be consolidated if an English translation of the Euro-

c) la compétence pour l'instruction ne doit pas être passée de la division d'examen à une chambre de recours par suite d'un recours.

12. La division d'examen a compétence pour prendre la décision de jonction. La requête en jonction peut également être déposée après la date à laquelle la division d'examen est devenue compétente ou après que l'examen quant au fond a déjà commencé pour les deux demandes (article 18(1) CBE). Il est toutefois recommandé de déposer la requête **suffisamment à temps** afin d'assurer le remboursement de la taxe d'examen dans son intégralité (cf. points 16 à 18 et 21)

#### V. Langues

13. Si la demande euro-PCT a été déposée dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB (par exemple, le suédois —cf. point 7 e)), la production d'une traduction n'est pas nécessaire pour commencer la phase européenne (articles 22 et 29 PCT) puisque la demande euro-PCT est traduite en langue anglaise par l'administration chargée de la recherche internationale et que cette traduction est publiée par le Bureau international. La communication, à l'OEB, de cette demande publiée conformément à l'article 20 PCT par le Bureau international, remplit les conditions visées à l'article 22 ou 39 PCT en liaison avec l'article 158(2) CBE. Si le demandeur ne produit pas de traduction de sa propre initiative, la langue anglaise est considérée comme la langue choisie pour la procédure. La publication internationale (traduction de la demande en anglais) constitue la base de la suite de la procédure devant l'OEB. Le demandeur a cependant la possibilité de choisir la langue allemande ou française comme langue initiale de la procédure devant l'OEB en produisant, dans la période indiquée à la règle 104ter(1)a) CBE, une traduction dans l'une de ces deux langues (cf. avis aux déposants PCT, JO OEB 1991, 328, note 6 en bas de page, 339, note 5 en bas de page)<sup>2</sup>. La jonction est admissible lorsque la langue de la demande euro-PCT et celle de la demande de brevet européen sont la même.

14 Les exemples suivants ont pour but d'illustrer ce qui a été dit ci-dessus

Exemple I

La *demande euro-PCT* est déposée en langue suédoise et traduite en anglais par le Bureau international. Le déposant ne produit pas de traduction conformément à l'article 22 ou 39 PCT. La demande de brevet européen est également déposée en langue suédoise.

Dans ce cas, les demandes peuvent être jointes si la demande de brevet

<sup>2</sup> Eine revidierte Fassung der Hinweise wird in Beilage Nr. 1 zum ABI EPA 12/1992 veröffentlicht

<sup>2</sup> A revised version of this information will be published in Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992

<sup>2</sup> Une version révisée des avis sera publiée dans le supplément n° 1 au JO OEB 12/1992.

europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung in englischer Sprache nach Artikel 14 (2) EPÜ vorgelegt worden ist

Beispiel II:

Die *Euro-PCT-Anmeldung* wird in schwedischer Sprache eingereicht. Der Anmelder legt bei Einleitung der europäischen Phase (Art. 22, 39 PCT) eine deutsche oder französische Übersetzung vor. Die europäische Patentanmeldung wird ebenfalls in schwedischer Sprache eingereicht

In diesem Fall können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 14 (2) EPÜ eine Übersetzung in der Sprache vorgelegt worden ist, die für die Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung gewählt wurde.

#### VI. Anmeldung, in der das Prüfungsverfahren weitergeführt wird

15. Werden die Anträge auf Prüfung und Verbindung in beiden Anmeldungen gleichzeitig gestellt, so kann der Anmelder entscheiden, zu welcher Anmeldung das verbundene Verfahren weiterzuführen ist. Wird jedoch der Antrag auf Verbindung der Verfahren später gestellt, so wird das verbundene Verfahren in derjenigen Anmeldung weitergeführt, in der die Sachprüfung weiter fortgeschritten ist.

#### VII. Rückerstattung der Prüfungsgebühr

16. Der Verbindungsbeschluß setzt voraus, daß für beide zu verbindenden Anmeldungen bereits wirksame Prüfungsanträge gestellt sind (vgl. Nr 11 b)). Wird die Verbindung der beiden Verfahren beantragt, bevor die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18 (1) EPÜ zuständig geworden ist, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für eine der beiden Anmeldungen kein gesonderter Prüfungsverfahren eingeleitet wird: die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr wird **zurückerstattet** (entsprechend Art 10b a) GebO).

Wird die Verbindung der Verfahren erst beantragt, nachdem die Prüfungsabteilung für beide Anmeldungen gemäß Artikel 18(1) EPÜ zuständig geworden ist, jedoch bevor die Sachprüfung auch für die zweite Anmeldung begonnen hat, so werden 75 % der für die europäische Patentanmeldung gezahlten Prüfungsgebühr zurückerstattet (entsprechend Art. 10b b) GebO)<sup>3</sup>.

pean patent application has been filed in accordance with Article 14(2) EPC.

Example II:

The *Euro-PCT application* is filed in Swedish. On opening the European phase (Articles 22 and 39 PCT), the applicant furnishes a German or French translation. The European patent application is likewise filed in Swedish.

The applications may be consolidated if a translation of the European patent application in the language chosen for the translation of the Euro-PCT application has been filed in accordance with Article 14(2) EPC.

#### VI. Application, in which the examination procedure is continued

15. If the requests for examination and for consolidation in both applications are submitted simultaneously, the applicant may choose either application as the one under which the consolidated proceedings are to be continued. If the request for consolidation is submitted later, the consolidated proceedings will continue for the application where the substantive examination has reached the more advanced stage.

#### VII. Refund of the examination fee

16. Before a decision to consolidate two applications can be taken, a valid request for examination must have been filed for both (see point 11 (b)). If the request for the proceedings to be consolidated is made before the Examining Division has assumed responsibility for both applications in accordance with Article 18(1) EPC, the effect of the decision to consolidate is that for one of the applications no separate examination proceedings will be initiated: the examination fee paid for that European application will be **refunded** (by analogy with Article 10b(a) of the Rules relating to Fees).

If the request for the proceedings to be consolidated is made after the Examining Division has become responsible for both applications in accordance with Article 18(1) EPC but before the substantive examination for the second application has begun, 75% of the examination fee paid for the European application will be refunded (by analogy with Article 10b(b) of the Rules relating to Fees)<sup>3</sup>.

européen est suivie d'une traduction en anglais conformément à l'article 14(2) CBE

Exemple II:

La *demande euro-PCT* est déposée en langue suédoise. Le déposant produit une traduction en allemand ou en français en engageant la phase européenne (articles 22 et 39 PCT). La demande de brevet européen est également déposée en langue suédoise

Dans ce cas, les demandes peuvent être jointes si la demande de brevet européen est suivie, conformément à l'article 14(2) CBE, d'une traduction dans la langue qui a été choisie pour la traduction de la demande euro-PCT.

#### VI. Demande pour laquelle la procédure conjointe est poursuivie

15. Lorsque les requêtes en examen et en jonction ont été déposées en même temps pour les deux demandes, le demandeur peut choisir la demande pour laquelle la procédure conjointe doit être poursuivie. Si la demande de jonction est soumise ultérieurement, la procédure conjointe sera poursuivie pour la demande pour laquelle l'examen quant au fond aura atteint le stade le plus avancé

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

16. La décision de jonction présume que des requêtes en examen valables ont déjà été présentées pour les deux demandes devant être jointes (cf. point 11 b)). Si la jonction des deux procédures est demandée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE, la décision de jonction a pour effet qu'une procédure d'examen séparée ne sera pas ouverte pour l'une des demandes, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera **remboursée** (par analogie à l'article 10ter a) du règlement relatif aux taxes)

Si la jonction des procédures est demandée après que la division d'examen est devenue compétente pour les deux demandes conformément à l'article 18(1) CBE, mais avant que l'examen quant au fond de la deuxième demande n'ait également commencé, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera remboursée à raison de 75 % (par analogie à l'article 10ter b) du règlement relatif aux taxes)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Siehe Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 15. Juli 1988 zur Anwendung von Artikel 10b der Gebührenordnung (ABI EPA 1988. 354)

<sup>3</sup> See Notice of the President of the EPO dated 15 July 1988 concerning the application of Article 10b of the Rules relating to Fees (OJ EPO 1988. 354).

<sup>3</sup> Voir communiqué du Président de l'OEB en date du 15 juillet 1988 concernant l'application de l'article 10ter du règlement relatif aux taxes (JO OEB 1988 354)

17 Hat das EPA den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht für die Euro-PCT-Anmeldung erstellt, so hat der Anmelder die Prüfungsgebühr beim Eintritt in die regionale Phase gemäß Regel 104b (6) EPÜ und Artikel 12 (2) GebO nur in Höhe von 50% zu entrichten: auch in diesem Fall wird die für die europäische Patentanmeldung gezahlte Prüfungsgebühr gemäß Nr. 16 zurückerstattet

18 Wird die Verbindung der Verfahren jedoch erst **nach** Beginn der Sachprüfung für beide Anmeldungen beantragt, so kann keine Prüfungsgebühr zurückerstattet werden

#### VIII. Jahresgebühren

19 Werden Jahresgebühren (Art 86 EPÜ) nach Zustellung des Verbindungsbeschlusses fällig, so sind diese nur für die Anmeldung zu zahlen, in der das Verfahren weitergeführt wird.

Jahresgebühren sind für jede der beiden Anmeldungen bis zum Zeitpunkt der Zustellung des Verbindungsbeschlusses zu entrichten. Sind für die zweite Anmeldung Jahresgebühren nach dem Zeitpunkt entrichtet worden, zu dem die Erfordernisse für die Fassung des Verbindungsbeschlusses (wie in den vorstehenden Teilen III und IV im einzelnen ausgeführt) erfüllt waren, so werden sie zurückerstattet

#### IX. Akten- und registermäßige Durchführung des Verbindungsbeschlusses

20 Folgende Maßnahmen sind zu treffen

- a) Ein Hinweis auf die Verbindung der Anmeldungen ist in das europäische Patentregister einzutragen und im Europäischen Patentblatt zu veröffentlichen. Wird später ein Patent erteilt, so ist auf der Titelseite der Patentschrift auf die Verbindung hinzuweisen und jeweils die Nummer der anderen Anmeldung anzugeben
- b) Zu der Anmeldung, in der das verbundene Erteilungsverfahren weitergeführt wird, sind die entsprechenden Änderungen des Registerstands (Hinzufügung weiterer benannter Staaten) sowie eine entsprechende Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt zu veranlassen

#### X. Weitere Hinweise

21 Nur wenn der Verbindungsantrag rechtzeitig gestellt wurde (s Art 10b GebO und Nrn 16 - 18 weiter oben), kann die Prüfungsgebühr zurückerstattet werden. Zweckmäßigerweise sollte daher der Anmelder **bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung** zusammen mit dem Erteilungsantrag auf einem von ihm unterzeichneten Zusatzblatt **einen Antrag auf spätere Verbindung** beider Anmeldungen zur Durchführung eines gemeinsamen

17 If the European Patent Office has drawn up the international preliminary examination report in respect of the Euro-PCT application, the applicant must only pay the examination fee at a rate of 50% when entering into the regional phase, according to Rule 104b(6) EPC and Article 12(2) Rules relating to Fees in this case also the examination fee paid for the European application will be refunded in accordance with point 16

18. No examination fee can, however, be refunded if the request to consolidate proceedings is made **after** substantive examination has begun for both applications

#### VIII. Renewal fees

19 Renewal fees (Article 86 EPC) which become due after the notification of the decision to consolidate the applications are only to be paid for the application under which the proceedings continue

Renewal fees must be paid for each of the two applications until the date of the notification of the decision to consolidate the applications. However, the renewal fees for the second application paid after the date on which the requirements for issuing the decision to consolidate the applications were completed (those set out above in detail in parts III and IV) will be refunded.

#### IX. Action to be taken on the files and in the Register following the decision to consolidate

20. The following action will be taken:

- (a) The fact that the applications have been consolidated will be recorded in the Register of European Patents and published in the European Patent Bulletin. If a patent is subsequently granted, the title page of the patent specification will contain an indication of the consolidation and the serial number of the other application
- (b) As regards the application under which the consolidated grant proceedings are to be continued, the corresponding changes will be made in the Register data (addition of other designated States) and an announcement that this has been done published in the European Patent Bulletin

#### X. Additional information

21 The examination fee may only be refunded in full or at a rate of 75% if the application for consolidation has been filed in time (cf Article 10b Rules relating to Fees, and above points 16-18). Applicants are advised, **when submitting the European patent application**, to file on a signed additional sheet with the request for grant form (EPO Form 1001.1) a **request for subsequent consolidation** of the two applications for the purpose of joint

17. Si l'Office européen des brevets a établi le rapport d'examen préliminaire international concernant la demande euro-PCT, le demandeur ne doit acquitter la taxe d'examen qu'à concurrence de 50 % lors de l'entrée dans la phase régionale, conformément à la règle 104ter(6) CBE et à l'article 12(2) du règlement relatif aux taxes: dans ce cas également, la taxe d'examen acquittée pour la demande de brevet européen sera remboursée

18 Aucune taxe d'examen ne pourra être remboursée si la jonction des procédures est demandée **après que** l'examen quant au fond a débuté pour les deux demandes

#### VIII. Taxes annuelles

19 Si des taxes annuelles (article 86 CBE) sont exigibles après la notification de la décision de jonction, elles ne doivent être acquittées que pour la demande pour laquelle la procédure est poursuivie

Les taxes annuelles doivent être payées pour chacune des deux demandes jusqu'à la date à laquelle est signifiée la décision de jonction. Toutefois, les taxes annuelles afférentes à la deuxième demande, qui ont été acquittées après la date à laquelle les conditions requises pour prendre la décision de jonction des demandes ont été remplies (cf explications détaillées aux points III et IV), seront remboursées.

#### IX. Dispositions d'exécution de la décision de jonction concernant les dossiers et les registres

20. Les mesures suivantes sont nécessaires:

- a) Une mention sera portée sur le Registre européen des brevets, signalant la jonction des demandes, et publiée au Bulletin européen des brevets. Si un brevet est ultérieurement délivré, la page du titre du fascicule de brevet signalera la jonction et indiquera le numéro de dépôt de la demande qui a été jointe.
- b) En ce qui concerne la demande par laquelle la procédure de délivrance conjointe est poursuivie, les modifications correspondantes seront apportées dans le Registre (adjonction d'autres Etats désignés) et une communication correspondante sera faite dans le Bulletin européen des brevets

#### X. Informations supplémentaires

21 Une taxe d'examen ne peut être remboursée intégralement ou à raison de 75 % que si la requête en jonction a été déposée en temps utile (cf article 10ter du règlement relatif aux taxes et points 16 à 18 ci-dessus). **Lors du dépôt de la demande de brevet européen**, il est conseillé aux demandeurs de déposer, en même temps que le formulaire de requête en délivrance (EPO Form 1001.1) et sur une feuille supplémentaire signée, **une requête**



Prüfungsverfahrens stellen und dabei auf die parallele Euro-PCT-Anmeldung hinweisen.

Zu beachten ist, daß **für beide Anmeldungen die Prüfungsgebühren zunächst zu entrichten ist** und eine Gebührenrückerstattung erst nach Verbindung der beiden Verfahren erfolgen kann (siehe Entscheidung J XX/87, ABI EPA 1988, 177).

examination proceedings including a reference to the parallel Euro-PCT application.

Applicants should note that **in the first place the examination fees must be paid for both applications** and that no fee can be **refunded** until the two proceedings have been consolidated (cf. Decision J XX/87, OJ EPO 1988, 177).

**en jonction ultérieure** des deux demandes aux fins de la mise en oeuvre d'une procédure d'examen commune, tout en faisant référence à la demande euro-PCT parallèle.

L'attention des demandeurs est attirée sur le fait qu'il y a lieu de **commencer par acquitter la taxe d'examen pour les deux demandes** et qu'aucune taxe ne pourra être **remboursée** tant que la jonction des deux procédures n'aura pas eu lieu (cf. décision J XX/87, JO OEB 1988, 177)