

**Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Januar 1993)*
betreffend Fristen und Ver-
fahrenshandlungen vor dem
EPA als Bestimmungsamt
nach dem PCT (Art. 150,153,
Regel 104b EPÜ)**

**Information for PCT appli-
cants (as at 1 January 1993)*
concerning time limits and
procedural steps before the
EPO as a designated Office
under the PCT (Arts. 150,153,
Rule 104b EPC)**

**Avis aux déposants PCT (à
compter du 1^{er} janvier 1993)*
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 104^{ter}
CBE)**

INHALTSVERZEICHNIS

A. EINFÜHRUNG

1. Allgemeines 3
2. Rechtsmittel für den Fall, daß die internationale Anmeldung in der internationalen Phase als zurückgenommen gilt 3

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

- I. Übersetzung der Anmeldung 4**
1. Bestandteile der Übersetzung 4
2. Rechtsverlust 5
3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 5

II. Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ 6

1. Nationale Gebühr (nationale Grundgebühr, Benennungs-, Anspruchsgebühren). Recherchegebühr 6
2. Nichterhebung der Recherchengebühr 6
3. Herabsetzung der Recherchengebühr 7
4. Anspruchsgebühren 7
5. Nachfrist für Gebührenzahlungen 7
6. Rechtsverlust 8
7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 8

III. Ausstellungsbescheinigung 8

C. PRÜFUNGSANTRAG

1. Schriftlicher Antrag und Prüfungsgebühr 9
2. Frist für die Stellung des Prüfungsantrags 9
3. Ermäßigung der Prüfungsgebühr 10
4. Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags 10

CONTENTS

A. INTRODUCTION

1. General 3
2. Remedies if the international application is deemed withdrawn during the international phase 3

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

- I. Translation of the application 4**
1. Component parts of the translation 4
2. Loss of rights 5
3. Re-establishment of rights 5

II. Fees prescribed by Rule 104b(1) EPC 6

1. National fee (national basic fee, designation and claims fees), search fee 6
2. Exemption from the search fee 6
3. Reduction of the search fee 7
4. Claims fees 7
5. Period of grace for payment of fees 7
6. Loss of rights 8
7. Re-establishment of rights 8

III. Certificate of exhibition 8

C. REQUEST FOR EXAMINATION

1. Written request and examination fee 9
2. Period for filing the request for examination 9
3. Reduction of the examination fee 10
4. Period of grace for filing the request for examination 10

SOMMAIRE

A. INTRODUCTION

1. Généralités 3
2. Remèdes prévus lorsque la demande internationale est réputée retirée au cours de la phase internationale 3

B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 21^e MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE

- I. Traduction de la demande 4**
1. Contenu de la traduction 4
2. Perte d'un droit 5
3. *Restitutio in integrum* 5

II. Taxes prévues à la règle 104^{ter} (1) CBE 6

1. Taxe nationale (taxe nationale de base, taxes de désignation, taxes de revendication), taxe de recherche 6
2. Non-perception de la taxe de recherche 6
3. Réduction de la taxe de recherche 7
4. Taxes de revendication 7
5. Délai supplémentaire applicable au paiement des taxes 7
6. Perte d'un droit 8
7. *Restitutio in integrum* 8

III. Attestation d'exposition 8

C. REQUETE EN EXAMEN

1. Requête écrite et taxe d'examen 9
2. Délai de formulation de la requête en examen 9
3. Réduction de la taxe d'examen 10
4. Délai supplémentaire pour la formulation de la requête en examen 10

* Dem Hinweis liegt die ab 1. Juli 1992 geltende Fassung der Ausführungsordnung zum PCT und die ab 1. Januar 1993 geltende Fassung des EPÜ zugrunde (s. ABI EPA 1992, 342).

This information is based on the version of the PCT Regulations applicable as from 1 July 1992 and the version of the EPC applicable as from 1 January 1993 (see OJ EPO 1992, 342).

* Il est fait référence à la version du règlement d'exécution du PCT en vigueur à compter du 1^{er} juillet 1992 et à la version de la CBE en vigueur à compter du 1^{er} janvier 1993 (cf. JO OEB 1992, 342).

5. Rückerstattung der Prüfungsgebühr	10	5. Refund of the examination fee	10	5. Remboursement de la taxe d'examen	10
6. Rechtsverlust	10	6. Loss of rights	10	6. Perte d'un droit	10
7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	10	7. Re-establishment of rights	10	7. <i>Restitutio in integrum</i>	10
D. SONSTIGE HANDLUNGEN		D. OTHER STEPS		D. AUTRES ACTES	
1. Erfindernennung	11	1. Designation of the inventor	11	1. Désignation de l'inventeur	11
2. Prioritätsangaben und Prioritätsunterlagen	11	2. Indicating priority, priority documents	11	2. Indications de priorité et documents de priorité	11
2.1 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg)	11	2.1 Copy of the previous application (priority document)	11	2.1 Copie de la demande antérieure (document de priorité)	11
2.2 Übersetzung des Prioritätsbelegs	11	2.2 Translation of the priority document	11	2.2 Traduction du document de priorité	11
3. Bestellung eines Vertreters und Einreichung der Vollmacht	12	3. Appointment of a representative and submission of the authorisation	12	3. Constitution de mandataire et dépôt du pouvoir	12
4. Jahresgebühren	12	4. Renewal fees	12	4. Taxes annuelles	12
4.1 Frist für die Entrichtung von Jahresgebühren	12	4.1 Period for paying renewal fees	12	4.1 Délai de paiement des taxes annuelles	12
4.2 Rechtsverlust	13	4.2 Loss of rights	13	4.2 Perte d'un droit	13
4.3 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	13	4.3 Re-establishment of rights	13	4.3 <i>Restitutio in integrum</i>	13
5. Änderung der Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase	13	5. Amending the application on entry into the regional phase	13	5. Modification de la demande lors de l'entrée dans la phase régionale	13
6. Mikroorganismen	14	6. Micro-organisms	14	6. Micro-organismes	14
7. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen	14	7. Nucleotide and amino acid sequences	14	7. Séquences de nucléotides et d'acides aminés	14
8. Berichtigung von Fehlern	15	8. Correction of errors	15	8. Correction d'erreurs	15

A. EINFÜHRUNG

1. Allgemeines

Dervorliegende Hinweis betrifft die Fristen und die Verfahrenshandlungen¹, die bei der Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 153 EPÜ) einzuhalten bzw. vorzunehmen sind. **Ersetzt den Hinweis in ABI EPA 1991, 328.**

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 Prioritätsdatum² vornehmen³. Andernfalls gilt die internationale Anmeldung gegenüber dem EPA als zurückgenommen (s. auch B.I.2. B.II.6 und C.5).

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

Gilt die internationale Anmeldung durch Erklärung des Anmeldeamts (Art. 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 Art. 121 EPÜ) Ge-

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 (Art. 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 (Art. 39 PCT). Ein Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt wird ebenfalls in dieser Beilage des Amtsblatts veröffentlicht; dieser Hinweis ersetzt den Hinweis in ABI EPA 1991, 339.

A. INTRODUCTION

1. General

This information concerns time limits and procedural steps¹ for entering the regional phase before the EPO as a designated Office under the PCT (Art. 153 EPC). **It supersedes that published in OJ EPO 1991, 328.**

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. This is however 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^{2,3}. If he fails to do so, the international application before the EPO is deemed to be withdrawn (see also B.I.2. B.II.6 and C.5).

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

Where an international application is deemed withdrawn by declaration of the receiving Office (Art. 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 Art. 121 EPC), the conditions for application of that remedy must also be ful-

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 is claimed, the international filing date of the application (Art. 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 (Art. 39 PCT). Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as elected Office is also being published in this issue. It supersedes that published in OJ EPO 1991, 339.

A. INTRODUCTION

1. Généralités

Le présent avis concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir¹ 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 JO OEB 1991, 328.**

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^e mois à compter de la date de priorité^{2,3}. S'il n'accomplit pas ces actes dans les délais impartis, la demande internationale vis-à-vis de l'OEB est réputée retirée (voir également B.I.2, B.II.6 et C.5).

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

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 internationale a été valablement présentée avant l'expiration du 19^e 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 également publié dans le présent supplément au Journal officiel: il remplace l'avis publié au JO OEB 1991.339.

brauch, so müssen auch die Bedingungen für die Anwendung dieses Rechtsbehelfs vor dem EPA als Bestimmungsamt erfüllt werden. Daher müssen zusätzlich zu der innerhalb der 2-Monatsfrist nach Regel 51.1 PCT gegenüber dem Internationalen Büro vorzunehmenden Handlung (Art. 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 PCT⁴ vorgenommen werden (siehe hierzu Entscheidung der Prüfungsabteilung 125 vom 5. Juni 1984, 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 ABLAUF DES 21. MONATS NACH DEM PRIORITÄTSDATUM VORZUNEHMEN SIND

I. Übersetzung der Anmeldung

1. Bestandteile der Übersetzung

Ist die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro nicht in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) veröffentlicht worden, so muß der Anmelder dem EPA bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum die Anmeldung in einer dieser Sprachen zuleiten (Art. 22 (1) PCT; Art. 158 (2), Regel 104b (1) a) EPÜ)⁶.

Diese Übersetzung **muß** enthalten (Regel 49.5 PCT):

- die Beschreibung (Regel 5 PCT);
- die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 6 PCT); wegen der Anspruchsgebühren s. B.II.4;
- etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (Regel 7 PCT);
- die Zusammenfassung (Regel 8 PCT).

⁴ 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 EPÜ (insbesondere die Regeln 83 und 85).

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

⁶ Ist die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht und vom Internationalen Büro in englischer Übersetzung veröffentlicht worden (Regel 48.3b) 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.

filled 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 PCT⁴. (In this context, see decision of Examining Division 125 of 5 June 1984, 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 application⁵

1. Component parts of the translation

If the international application is not published by the International Bureau in one of the EPO official languages (German, English, French), the applicant must furnish the application in one of those languages to the EPO within 21 months of the priority date (see Art. 22(1) PCT, Art. 158(2) and Rule 104b(1)(a) EPC)⁶.

This translation **must** include (Rule 49.5 PCT):

- the description (Rule 5 PCT);
- the claims as originally filed (Rule 6 PCT); regarding the claims fees see B.II.4;
- any text in the drawings (Rule 7 PCT);
- the abstract (Rule 8 PCT).

⁴ 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).

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

⁶ 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.

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 PCT⁴ (voir décision division d'examen 125, en date du 5 juin 1984, 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^e MOIS A COMPTE DE LA DATE DE PRIORITE

I. Traduction de la demande

1. Contenu de la traduction

Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau international dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français), le déposant doit en remettre une traduction dans l'une de ces langues à l'OEB avant l'expiration du 21^e mois à compter de la date de priorité (cf. art. 22(1) PCT, art. 158 (2) CBE, règle 104ter (1) a) CBE)⁶.

Cette traduction **doit** comprendre (règle 49.5 PCT):

- la description (règle 5 PCT).
- les revendications telles que déposées (règle 6 PCT): concernant les taxes de revendications cf. B.II.4,
- tout texte contenu dans les dessins (règle 7 PCT),
- l'abrégé (règle 8 PCT).

⁴ En cas de retard ou de perte de document impubliables 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).

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

⁶ 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.

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).

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).

Die Übersetzung **sollte** ferner enthalten:

- im Verfahren vor dem Internationalen Büro vorgenommene Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt wurden (Art. 19 (1), Regel 49.3 PCT);
- gegebenenfalls Angaben in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus nach Regel 13^{bis}.3 und 13^{bis}.4 PCT (Regel 49.3 PCT); s. auch D.6;
- gegebenenfalls das in D.7 behandelte Sequenzprotokoll;
- etwaige Berichtigungsanträge nach Regel 91.1 f) Satz 3 PCT in der gemäß Regel 48.2a) vii) PCT veröffentlichten Fassung; s. auch D.8;

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

Hat der Anmelder von einer Angabe nach den Regeln 13^{bis}.3 und 13^{bis}.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).

2. Rechtsverlust

Wird die Übersetzung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 24 (1) iii) PCT).

3. 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

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).

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).

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 (Art. 19(1), Rule 49.3 PCT);
- any indication under Rule 13^{bis}.3 and 13^{bis}.4 PCT, i.e. references to a deposited micro-organism (Rule 49.3 PCT); see also D.6;
- where applicable, the sequence listing referred to in 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.8.

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).

Where the applicant has not filed a translation of any indication furnished under Rule 13^{bis}.3 and 13^{bis}.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).

2. Loss of rights

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

3. 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

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). L'expression "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit (règle 49.5 f) PCT).

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).

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^{bis}.3 et 13^{bis}.4 PCT dans une référence à un micro-organisme déposé (règle 49.3 PCT); cf. aussi D.6;
- le cas échéant, la liste de séquence évoquée en 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.8.

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).

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^{bis}.3 et 13^{bis}.4 PCT, l'OEB l'invite à la remettre dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règle 49.5 h) PCT).

2. 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).

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. Il doit pouvoir prouver 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

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Art. 121 EPÜ) finden keine Anwendung, da es sich nicht um eine vom EPA gesetzte Frist handelt.

II. Gebühren nach Regel 104b(1) EPÜ

1. Nationale Gebühr (nationale Grundgebühr, Benennungs-, Anspruchsgebühren), Recherchengebühr

Folgende Gebühren⁷ 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 (Art. 2 Nummer 1 der Gebührenordnung des EPA = GebO);
 - ii) den Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ (Art. 2 Nummern 3 und 3a GebO)⁸;
 - iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31 EPÜ für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Art. 2 Nummer 15 GebO); s. auch B.II.4;
- b) die Recherchengebühr nach Artikel 157 (2) b) EPÜ (Art. 2 Nummer 2 GebO des EPA)⁹; s. auch B.II.2 und B.II.3.

2. Nichterhebung der Recherchengebühr

Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht erstellt und eine

(Art. 121 EPC) are not applicable, since the time limit is not set by the EPO.

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

1. National fee (national basic fee, designation and claims fees), search fee

The following fees⁷ 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 (Art. 2, item 1, of the EPO Rules relating to Fees - RFees);
 - (ii) the designation fees under Article 79(2) EPC (Art. 2, items 3 and 3a, RFees)⁸;
 - (iii) where applicable, the claims fees under Rule 31 EPC for the eleventh and each subsequent claim (Art. 2, item 15, RFees); see also B.II.4;
- (b) the search fee under Article 157(2)(b) EPC (Art. 2, item 2, RFees)⁹; 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

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. Taxe nationale (taxe nationale de base, taxe de désignation, taxes de revendication), taxe de recherche

Les taxes suivantes⁷ doivent être acquittées auprès de l'OEB avant l'expiration du 21^e 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. 2, point 1 du règlement relatif aux taxes de l'OEB - RRT);
 - ii) des taxes de désignation prévues par l'article 79 (2) CBE (art. 2, points 3 et 3bis RRT)⁸;
 - iii) le cas échéant, des taxes prévues par la règle 31 CBE pour chaque revendication à partir de la onzième (art. 2, point 15 RRT); cf. également B.II.4;
- b) la taxe de recherche prévue par l'article 157 (2) b) CBE (art. 2, point 2 RRT)⁹; cf. également B.II.2 et B.II.3.

2. Non-perception de la taxe de recherche

Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration en ap-

⁷ 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 GebO festgelegt. Für den Fall, daß eine Gebühr erst nach Ablauf der Zahlungsfrist eingeht, sieht Artikel 8 (3) GebO 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.

⁸ 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 151 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. Dabei ist zu beachten, daß das EPA nur für diejenigen in der internationalen Anmeldung benannten Staaten als Bestimmungsort tätig sein kann, für die das EPU am internationalen Anmeldetag bereits in Kraft getreten war (s. J 30/90 vom 3. Juni 1991, ABI. EPA 1992, 516).

⁹ Zur Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts siehe Artikel 157 (2) a) und b) EPÜ.

⁷ Payment of these fees is governed by the EPO's Rules relating to Fees. The date on which any payment is considered to have been made to the EPO is laid down in Article 8 RFees. If a fee is not received until after expiry of the payment period, Article 8(3) RFees 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.

⁸ 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. Applicants are reminded that the EPO can only act as designated Office for those states designated in the international application in respect of which the EPC was in force on the date on which the international application was filed (see Legal Board of Appeal decision J 30/90 of 3 June 1991, OJ EPO 1992, 516).

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

⁷ 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 RRT. Pour le cas où une taxe n'est acquittée qu'après l'expiration du délai de paiement, l'article 8(3) RRT 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.

⁸ 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. Il faut à cet égard avoir présent à l'esprit que l'OEB ne peut être office désigné que pour les Etats désignés dans la demande internationale pour lesquels, à la date du dépôt international, la CBE est en vigueur (cf. décision J 30/90 en date du 3 juin 1991, JO OEB 1992, 516).

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

Recherchegebühr nicht erhoben für internationale Anmeldungen, zu denen der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschlüsse des Verwaltungsrats nach Artikel 157 (3) a) EPU, ABI. EPA 1979, 4, 50 und 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 russischen Patentamt (bisher Staatliches Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen) oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschlüsse des Verwaltungsrats nach Artikel 157 (3) b) EPU, ABI. EPA 1979, 368 und 1981, 5).

4. Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren bemessen sich nach der Zahl der bei Eintritt in die regionale Phase vorliegenden Ansprüche, sofern der Eintritt im 21. Monat nach dem Prioritätsdatum erfolgt.

Erfolgt der Eintritt bereits vor Ablauf des 20. Monats nach dem Prioritätsdatum (und wird die Bearbeitung der Anmeldung nicht auf Antrag des Anmelders vorzeitig aufgenommen), so bemessen sich die Anspruchsgebühren nach der Zahl der bei Ablauf des 20. Monats vorliegenden Ansprüche.

Erfolgt der Eintritt erst nach Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum, so bemessen sich die Anspruchsgebühren nach der Zahl der bei Ablauf des 21. Monats vorliegenden Ansprüche. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muß feststehen, für welche Ansprüche Anspruchsgebühren zu entrichten sind. Bezüglich Änderungen der Ansprüche siehe auch D.5.

5. Nachfrist für Gebühreuzahlungen

5.1 Werden die nationale Grundgebühr, eine Benennungsgebühr oder gegebenenfalls die Recherchegebühr nicht bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (1) EPU; Art. 2 Nummer 3b GebO). Benennungsgebühren, für die der Anmelder

charged in respect of international applications where the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office (see Administrative Council decisions under Article 157(3)(a) EPC, 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 Russian Patent Office (formerly the USSR State Committee for Inventions and Discoveries) or the Australian Patent Office (see Administrative Council decisions under Article 157(3)(b) EPC, OJ EPO 1979, 368, and 1981, 5).

4. Claims fees

The claims fees are calculated on the basis of the number of claims existing on entry into the regional phase, provided this occurs in the 21 st month after the priority date.

If entry occurs before the end of the 20th month after the priority date (and if processing of the application is not initiated early at the applicant's request), then the claims fees are computed on the basis of the number of claims existing at the end of the 20th month.

If entry into the regional phase only occurs after the end of the 21 st month as from the priority date, the claims fees are computed on the basis of the number of claims existing when the 21st month ends. By this stage at the latest it must be clear for which claims such fees are payable. See also D.5 regarding amendments to the claims.

5. Period of grace for payment of fees

5.1 If the national basic 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 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; Art. 2, item 3b, RFees). 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

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 le 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 248).

3. Réduction de la taxe de recherche

Conformément aux décisions prises 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, l'Office russe des brevets, ex-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, pour autant que celle-ci ait lieu pendant le 21^e mois à compter de la date de priorité.

Si l'entrée dans la phase régionale a lieu dès avant l'expiration du 20^e mois à compter de la date de priorité (et si le traitement de la demande n'a pas commencé prématurément sur requête du déposant), les taxes de revendication se calculent d'après le nombre de revendications existantes à l'expiration du 20^e mois.

Si l'entrée dans la phase régionale n'a lieu qu'après l'expiration du 21^e mois à compter de la date de priorité, les taxes de revendication se calculent d'après le nombre de revendications existantes à l'expiration du 21^e mois. Au plus tard à cette date, il doit être établi pour quelles revendications des taxes de revendications sont à acquitter. Voir également D.5 du présent avis pour les modifications apportées aux revendications.

5. Délai supplémentaire 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^e mois à compter de la date de priorité, elles 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 RRT). Les taxes de désignation, pour lesquelles le demandeur a

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, s. auch Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 5/91 vom 24. April 1992, zur Veröffentlichung im ABI. EPA 10/1993 vorgesehen).

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 (Art. 157 (2) EPÜ).

Wird eine Anspruchsgebühr nicht bis zum Ablauf der Nachfrist (s. B.II.5.2) 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 ist die **Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen** (Art. 122 (5) EPÜ. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/91 vom 7. September 1992, zur Veröffentlichung im ABI. EPA 1-2/1993 vorgesehen).

Die bisher für die Zahlung der nationalen Grundgebühr, der Benennungsgebühren und der Recherchegebühr zugelassene Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die versäumte Frist (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 6/79, ABI. EPA 1980, 225) ist durch die o. g. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer revidiert worden.

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).

of expiry of the normal time limit provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a(2) EPC; see also Legal Board of Appeal decision J 5/91 of 24 April 1992, scheduled for publication in OJ EPO 10/1993).

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), third sentence, EPC).

6. Loss of rights

If the national basic 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 (Art. 157(2) EPC).

If a claims fee is not paid within the period of grace (see B.II.5.2), the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 104c(3) EPC).

7. Re-establishment of rights

If a loss of right occurs, **re-establishment of rights is not possible** (Art. 122(5) EPC, Enlarged Board of Appeal decision G 3/91 of 7 September 1992, scheduled for publication in OJ EPO 1-2/1993).

The above Enlarged Board of Appeal decision revises previous practice whereby re-establishment of rights was possible in respect of the period for paying the national basic fee, designation fees and search fee (see Legal Board of Appeal decision J 6/79, OJ EPO 1980, 225).

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).

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: cf. également la décision de la chambre de recours juridique J 5/91 en date du 24 avril 1992, dont la publication est prévue dans le JO OEB 10/1993).

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^e 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).

Si une taxe de revendication n'est pas acquittée avant l'expiration du délai supplémentaire (cf. B.II.5.2), le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 104quater (3) CBE).

7. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, la **restitutio in integrum est exclue** (art. 122 (5) CBE; décision de la Grande Chambre de recours G 3/91 en date du 7 septembre 1992, dont la publication est prévue dans le JO OEB 1-2/1993).

La possibilité qui existait jusqu'à présent d'accorder la *restitutio in integrum* quant aux délais prescrits pour le paiement de la taxe nationale de base, des taxes de désignation et de la taxe de recherche (cf. décision de la chambre de recours juridique J 6/79, JO OEB 1980, 225) a été revue par la décision précitée de la Grande Chambre de recours.

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^e mois à compter de la date de priorité (règle 104ter (1) f) CBE).

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

- a) einen schriftlichen Prüfungsantrag¹⁰ (Art. 94 (1) EPÜ) einreichen und
- b) die Prüfungsgebühr (Art. 94 (2) EPÜ; Art. 2 Nummer 6 GebO) entrichten.

Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Art. 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 läuft jedoch keinesfalls vor Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum ab (Art. 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 (Art. 21 und Regel 48.2 PCT). Die 6-Monatsfrist für den Prüfungsantrag 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 (als Übersetzung) veröffentlicht wird, hat auf die Frist keinen Einfluß.

Muß ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so wird der Anmelder gemäß Artikel 96(1) EPÜ mit Übersendung dieses Berichts aufgefordert, innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 08/83, ABI. EPA 1985, 102).

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

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

- (a) file a written request for examination¹⁰ (Art. 94(1) EPC) and
- (b) pay the examination fee (Art. 94(2) EPC; Art. 2, item 6, RFees).

The request for examination is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Art. 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, which will under no circumstances however expire within 21 months of the priority date (see Art. 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 (Art. 21, Rule 48.2 PCT). The 6-month period for filing the request for examination 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 (as a translation) pursuant to Article 158(3) EPC, does not affect the time limit.

If a supplementary European search report has to be drawn up, when this is sent to the applicant in accordance with Article 96(1) EPC the Office invites him to indicate within a specified period whether he is maintaining the application (see Legal Board of Appeal decision J 8/83, OJ EPO 1985, 102).

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

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

- a) déposer une requête en examen par écrit¹⁰ (art. 94 (1) CBE) et
- b) payer la taxe d'examen (art. 94 (2) CBE et art. 2, point 6 RRT).

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 n'expire cependant en aucun cas avant l'expiration du 21^e 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 prévu pour formuler la requête en examen prendra ainsi fin environ 24 mois à compter de la date de priorité.

Le fait qu'une recherche européenne complémentaire doive être effectuée conformément à l'article 157 (2) CBE ou que la demande internationale soit à nouveau publiée (sous forme de traduction) 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 invité, conformément à l'article 96(1) CBE, en même temps que lui est transmis le rapport, à déclarer dans un délai à fixer par l'OEB, s'il maintient sa demande (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 8/83, JO OEB 1985, 102).

¹⁰ 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)

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 Französisch Amtssprache ist, und für die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland, wenn sie den schriftlichen Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Staats einreichen und innerhalb eines Monats nach dieser Einreichung, d. h. frühestens gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag, eine Übersetzung in der Verfahrenssprache vorlegen (Art. 14 (4) und Regel 6 (2,3) EPÜ; Art. 12(1) GebO)^{11,12}.

4. Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags

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

5. Rückerstattung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird gemäß Artikel 10b GebO

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 (Art. 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 (Art. 94 (3) EPÜ).

7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so konnte der Anmelder nach der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 6/79, ABI. EPA 1980, 225 gemäß Arti-

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 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 and within one month of this filing - i.e. at the earliest simultaneously with the request for examination - submit a translation in the language of the proceedings (Art. 14(4) and Rule 6(2) and (3) EPC; Art. 12(1) RFees)^{11,12}.

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 C.2 above, it may still be validly filed within a period of grace of one month of notification by the EPO of the failure to observe the time limit, provided that within that period a surcharge is paid (Rule 85b EPC: Art. 2, item 7, RFees).

5. Refund of the examination fee

In accordance with Article 10b RFees, 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 (Art. 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 (Art. 94(3) EPC).

7. Re-establishment of rights

In the past, if a loss of rights occurred, the applicant could have them re-established under Article 122 EPC following Legal Board of Appeal deci-

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 le français, l'allemand, ou l'anglais comme langue officielle, 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 et où ils produisent une traduction dans la langue de la procédure dans un délai d'un mois à compter de ce dépôt, c'est-à-dire au plus tôt en même temps qu'ils déposent la requête en examen (art. 14 (4) et règle 6 (2), (3) CBE en liaison avec l'art. 12 (1) RRT)^{11,12}.

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

Si, dans le délai mentionné sous C.2 la requête écrite en examen n'a pas été déposée ou si la taxe correspondante n'a pas été acquittée, le déposant peut formuler cette requête valablement dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification de l'OEB 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 RRT).

5. Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen est remboursée conformément à l'article 10ter RRT:

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 (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 pouvait, conformément à la décision de la chambre de recours juridique J 6/79, JO OEB 1980, 225, en applica-

¹¹ Siehe hierzu auch Bemerkungen zum Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200, Nummer III.6.2.

¹² Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 6/91, ABI. EPA 1992, 491.

¹¹ See also Notes to EPA/EPO/OEB Form 1200, point III.6.2.

¹² Enlarged Board of Appeal decision G 6/91, OJ EPO 1992, 491.

¹¹ Cf. également remarques concernant le formulaire EPA/EPO/OEB 1200, point III.6.2.

¹² Décision de la Grande Chambre de recours G 6/91, JO OEB, 1992, 491.

kel 122 EPÜ wieder in den vorigen Standeingesetzt werden. Mit der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 8/91 vom 4. September 1992 ist der Großen Beschwerdekammer jedoch die Frage vorgelegt worden, ob Artikel 122 (5) EPU bei internationalen Anmeldungen auf die in Artikel 150 (2) Satz 4 EPU genannte Frist anzuwenden ist. Diese Frage hat die Große Beschwerdekammer bereits für die Fristen zur Zahlung der nationalen Grundgebühr, der Benennungsgebühren und der Recherchegebühr bejaht und die Wiedereinsetzung in diesen Fällen künftig ausgeschlossen (s. B.II.7).

D. SONSTIGE HANDLUNGEN

1. Erfindemennung

Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht genannt, so wird der Anmelder aufgefordert, die Erfindernennung innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen (Regel 104b (2) EPÜ; Art. 27 (2) ii), Regel 51^{bis}.1 a) iv) PCT)¹³.

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 wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung der früheren Anmeldung innerhalb einer vom 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 soll 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 in der Regel 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

sion J 6/79. OJ EPO 1980, 225. However, by decision J 8/91 of 4 September 1992 the Legal Board of Appeal asked the Enlarged Board of Appeal to rule on whether for international applications Article 122(5) EPC was applicable to the time limit referred to in Article 150(2), fourth sentence. EPC. In respect of the time limits for paying the national basic fee, designation fees and search fee, the Enlarged Board of Appeal has already answered this question in the affirmative, thereby ruling out re-establishment in such cases in future (see B.II.7 above).

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 is requested to file the designation of inventor within a specified period (Rule 104b(2) EPC, Art. 27(2)(ii). Rule 51^{bis}.1 a)(iv) PCT)¹³.

2. Indicating priority, 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 applicant is requested 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 is to be submitted 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 normally 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

tion de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit. Par la décision J 8/91 en date du 4 septembre 1992, la Grande Chambre de recours s'est cependant vu soumettre la question de savoir si, s'agissant d'une demande internationale, l'article 122(5) CBE est applicable au délai visé à l'article 150(2), quatrième phrase CBE. La Grande Chambre de recours a déjà répondu par l'affirmative à cette question en ce qui concerne les délais prescrits pour le paiement de la taxe nationale de base, des taxes de désignation et de la taxe de recherche, et a désormais exclu la *restitutio in integrum* dans ces cas (cf. B.II.7).

D. AUTRES ACTES

1. Désignation de l'inventeur

Si les renseignements concernant l'inventeur font défaut avant l'expiration du 21^e mois à compter de la date de priorité, le déposant est invité à fournir ces renseignements dans un délai imparti par l'OEB (règle 104ter (2) CBE, art. 27 (2) ii), règle 51bis.1 a) iv) PCT)¹³.

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 à 4) CBE, à l'expiration du 21^e mois à compter de la date de priorité, le demandeur est invité à les produire dans un délai imparti par l'OEB (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, en règle générale, 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 français, en allemand ou en anglais, il y a lieu d'en produire une traduction dans l'une des langues

¹³ Die in Artikel 91 (5) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung kommt nicht zur Anwendung

¹³ The 16-month period as from the date of priority of the application, provided for in Article 91(5) EPC, does not apply

¹³ 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

werden. Die für die Übersetzung gewählte Sprache muß nicht die Verfahrenssprache sein.

3. Bestellung eines Vertreters und Einreichung der Vollmacht

Hat ein Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so muß er die erforderlichen Handlungen durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen (Art. 133 (2), 134 EPÜ, Art. 27 (7) PCT). Er muß in diesem Fall einen zugelassenen Vertreter bestellen und, soweit erforderlich, eine Vollmacht einreichen (Art. 91 (1) a) und Regel 101 EPÜ)¹⁴.

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 (Art. 49 PCT). Zahlungen können von jedermann vorgenommen werden (s. Rechtsauskunft des EPA Nr. 18/92. ABI. EPA 1992, 58).

4. Jahresgebühren

4.1 Frist für die Entrichtung von Jahresgebühren

Die Jahresgebühren für eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsort ist, sind an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet (Art. 86 (1) EPÜ; Art. 2 Nummer 4 GebO). 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 1991 als Erstanmeldung (ohne Inanspruchnahme einer Priorität) eingereicht worden. Das dritte Jahr beginnt am 16. April 1993. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr wird am 30. April 1993 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 (Art. 86 (2) EPÜ; Art. 2 Nummer 5 GebO).

translation need not be the language of the proceedings.

3. Appointment of a representative and submission of the authorisation

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 (Arts. 133(2) and 134 EPC, Art. 27(7) PCT). In this case, a professional representative must be appointed and where necessary an authorisation filed (Art. 91(1)(a) and Rule 101 EPC)¹⁴.

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 (Art. 49 PCT). Payments can be made by anybody (see Legal Advice from the EPO No. 18/92, OJ EPO 1992, 58).

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 (Art. 86(1) EPC and Art. 2, item 4, RFees). 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 1991 as a first filing (claiming no priority). The third year starts on 16 April 1993. The renewal fee for the third year is due on 30 April 1993.

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

officielles de l'OEB. Cette langue ne doit pas être nécessairement la langue de la procédure.

3. Constitution de mandataire et dépôt du pouvoir

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, si nécessaire, déposer un pouvoir (art. 91 (1) a) et règle 101 CBE)¹⁴.

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^e 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 n'est pas mandataire agréé près l'OEB (art. 49 PCT). Les paiements peuvent être effectués par toute personne (cf. renseignement juridique de l'OEB n° 18/92, JO OEB 1992, 58).

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 RRT). 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 1991 en tant que première demande (sans revendication de priorité). La troisième année commence le 16 avril 1993. La taxe annuelle pour la troisième année vient à échéance le 30 avril 1993.

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 RRT).

¹⁴ Für einen zugelassenen Vertreter, der in der beim EPA geführten Liste eingetragen ist und sich als solcher zu erkennen gibt, ist im allgemeinen keine Vollmacht erforderlich (siehe Art. 1 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19 Juli 1991. ABI. EPA 1991, 489).

¹⁴ For a professional representative whose name appears on the list maintained by the EPO and who identifies himself as such, no authorisation is normally required (see Art. 1 of the Decision of the President of the EPO dated 19 July 1991, OJ EPO 1991, 489).

¹⁴ Un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l'Office européen des brevets et qui se fait connaître en tant que tel n'a généralement pas à déposer un pouvoir (cf. article 1^{er} de la décision du Président de l'OEB, en date du 19 juillet 1991, JO OEB 1991, 489).

Wegen der Berechnung der Nachfrist siehe Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 4/91, ABI. EPA 1992, 402.

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

4.2 Rechtsverlust

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

4.3 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPU wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Siehe im übrigen B.I.3.

5. Änderung der Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase

5.1 Der Anmelder einer internationalen Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt tätig wird (Euro-PCT-Anmeldung), kann im europäischen Erteilungsverfahren die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern. Die Änderungen dürfen jedoch nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen (Art. 28 (1, 2), 41 (1, 2), Regeln 52.1, 78.1 PCT i.V.m. Art. 123 (2) und Regel 86 (2) EPU).

Änderungen können nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts oder einer Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT, die an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt, vorgenommen werden (Regel 86 (2) i.V.m. Art. 157 (1) EPU) Vorzugsweise geschieht dies beim Eintritt in die regionale Phase.

5.2 Eine Euro-PCT-Anmeldung kann unabhängig davon geändert werden, ob in der internationalen Phase von der Möglichkeit der Änderung der Ansprüche im Verfahren vor dem Internationalen Büro nach Artikel 19 und Regel 46 PCT Gebrauch gemacht worden ist.

Da der Anmelder bei Eintritt in die regionale Phase an diese Änderungen nicht gebunden ist, werden sie im weiteren Verfahren auch nicht von Amts wegen berücksichtigt. Sie werden dem europäischen Erteilungsverfahren nur zugrunde gelegt, wenn der Anmelder dies beantragt.

5.3 Das für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA empfohlene Formblatt 1200 berücksichtigt den Wunsch der meisten Anmelder, im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt die veröffentlichten Unterlagen, ggf. mit den Änderungen gegenüber dem Internationalen Büro nach Artikel 19 PCT, als Grundlage für die Sachprüfung zu nehmen. Der Anmelder kann jedoch

For computation of the period of grace, see Legal Board of Appeal decision J 4/91, OJ EPO 1992, 402.

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

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 (Art. 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 also B.I.3.

5. Amending the application on entry into the regional phase

5.1 In the case of an international application for which the EPO is acting as designated Office (Euro-PCT application), the applicant may amend the description, claims and drawings in European examination proceedings. The amendments may not however extend the disclosure beyond that of the international application as filed (Arts. 28(1) and (2), 41(1) and (2). Rules 52.1, 78.1 PCT in conjunction with Art. 123(2) and Rule 86(2) EPC).

Amendments may be made after receipt of the international search report or a declaration pursuant to Article 17(2)(a) PCT, which takes the place of the European search report (Rule 86(2) in conjunction with Art. 157(1) EPC) This should preferably be done upon entry into the regional phase.

5.2 A Euro-PCT application may be amended irrespective of whether in the international phase the applicant made use of the possibility under Article 19 and Rule 46 PCT of amending the claims before the International Bureau.

On entry into the regional phase the applicant is not bound by these amendments, which are therefore not taken into account by the EPO of its own motion in the subsequent proceedings. They form the basis for the European patent grant procedure only if the applicant so requests.

5.3 Form 1200 - which applicants are recommended to use when entering the regional phase before the EPO - takes account of the wish of most applicants that in proceedings before the EPO as designated Office the published documents - as amended before the International Bureau pursuant to Article 19 PCT, if applicable - be taken as the basis for substantive

Pour le calcul du délai supplémentaire, voir la décision de la chambre de recours juridique J 4/91, JO OEB 1992, 402.

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

4.2 Perte d'un droit

Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées 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.3.

5. Modification de la demande lors de l'entrée dans la phase régionale

5.1 Le déposant d'une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné (demande euro-PCT) peut, au cours de la procédure de délivrance européenne, modifier la description, les revendications et les dessins. Les modifications ne doivent cependant pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée (art. 28(1), (2), 41 (1), (2), règles 52.1, 78.1 PCT en liaison avec l'art. 123(2) et la règle 86(2) CBE.).

Des modifications peuvent être apportées après la réception du rapport de recherche internationale ou d'une déclaration faite en vertu de l'article 17(2)a) PCT, laquelle remplace le rapport de recherche européenne (règle 86(2) en liaison avec l'art. 157(1) CBE). Cela doit de préférence avoir lieu lors de l'entrée dans la phase régionale.

5.2 Toute demande euro-PCT peut être modifiée indépendamment du fait qu'il ait été ou non fait usage, pendant la phase internationale, de la faculté de modifier les revendications auprès du Bureau international conformément à l'article 19 et à la règle 46 PCT.

Le déposant n'étant pas lié par ces modifications lors de l'entrée dans la phase régionale, celles-ci ne sont pas prises d'office en considération dans la poursuite de la procédure. Elle ne servent de base à la procédure de délivrance européenne que si le déposant en fait la demande.

5.3 Le formulaire 1200 recommandé par l'OEB pour l'entrée dans la phase régionale tient compte du fait que la plupart des déposants souhaitent que les documents publiés, le cas échéant avec les modifications déposées auprès du Bureau international conformément à l'article 19 PCT, servent de base à l'examen quand au fond dans la procédure devant l'OEB agissant en

erklären, daß dem Erteilungsverfahren geänderte Unterlagen zugrunde zu liegen sind.

5.4 Der ergänzenden Recherche nach Artikel 157 (2) EPÜ werden die Patentansprüche zugrunde gelegt, die bei Beginn 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 die Möglichkeit, bis zu diesem Zeitpunkt geänderte Patentansprüche vorzulegen, die der ergänzenden Recherche zugrunde gelegt werden sollen¹⁵. Wegen der Anspruchsgebühren siehe jedoch B.II.4.

6. Mikroorganismen

Wird in der internationalen Anmeldung auf einen hinterlegten Mikroorganismus gemäß Regel 13^{bis}.3 und 13^{bis}.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).

7. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen¹⁶

Liegt bei Ablauf der in Regel 104b (1) EPÜ genannten Frist von 21 Monaten ein nach Regel 5.2 PCT vorgeschriebenes Sequenzprotokoll dem EPA nicht vor, entspricht es nicht dem vorgeschriebenen Standard, ist es nicht auf dem vorgeschriebenen Datenträger eingereicht worden oder ist ein innerhalb dieser Frist nachgereichtes Sequenzprotokoll nicht in einer Amtssprache des EPA abgefaßt, so wird der Anmelder aufgefordert, ein dem vorgeschriebenen Standard entsprechendes Sequenzprotokoll, ein Sequenzprotokoll auf dem vorgeschriebenen Datenträger oder eine Übersetzung innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen (Regel 13^{ter}. 2 b) PCT; Regel 104b (3a) EPÜ).

Gegebenenfalls hat der Anmelder entsprechend Regel 13^{ter}.1 (b) PCT und

examination. The applicant may however declare that the grant procedure should be based on another version of the documents.

5.4 The supplementary search under Article 157(2) EPC will be based on the claims valid when the search starts. 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 file amended claims to form the basis of the supplementary search¹⁵. As regards claims fees see, however, B.II.4.

6. Micro-organisms

If the international application refers to a micro-organism deposited pursuant to Rule 13^{bis}.3 and 13^{bis}.4 PCT, the applicant is strongly recommended to submit the receipt for the deposit issued by the international depository institution or, where applicable, the depository 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).

7. Nucleotide and amino acid sequences¹⁶

If at the expiry of the 21-month period referred to in Rule 104b(1) EPC a sequence listing as prescribed in Rule 5.2 PCT is not available to the EPO, or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, or if a sequence listing subsequently filed within the said period is not drawn up in one of the official languages of the EPO, the applicant is invited to file a sequence listing conforming to the prescribed standard or on the prescribed data carrier, or to file a translation within such period as the EPO shall specify (Rule 13^{ter}.2(b) PCT; Rule 104b(3a) EPC).

Under Rule 13^{ter}.1(b) PCT and Rule 27a(2) and (3) EPC, the applicant must

qualité d'office désigné. Le déposant peut toutefois déclarer qu'il désire que la procédure de délivrance se déroule sur la base de documents modifiés.

5.4 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 soumettre des revendications modifiées qui serviront de base à la recherche complémentaire¹⁵. Concernant les taxes de revendication, voir cependant B.II.4.

6. Micro-organismes

S'il est fait référence dans la demande internationale à un micro-organisme déposé visé aux règles 13^{bis}.3 et 13^{bis}.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^e 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).

7. Séquences de nucléotides et d'acides aminés¹⁶

Si, à l'expiration du délai de 21 mois mentionné à la règle 104ter (1) CBE, une liste de séquences telle que visée à la règle 5.2 PCT n'est pas parvenue à l'OEB ou si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données prescrit, ou si une liste de séquences déposée ultérieurement dans ce délai n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'OEB, le demandeur est invité à déposer une liste de séquences établie conformément à la norme prescrite ou sur le support de données prescrit, ou à déposer une traduction dans un délai que l'OEB lui impartit (règle 13^{ter}.2 b) PCT; règle 104ter (3bis) CBE).

Le cas échéant, le demandeur doit, conformément à la règle 13^{ter}.1 b) PCT

¹⁵ Siehe Hinweis für PCT-Anmelder. ABI EPA 1980, 144.

¹⁶ Siehe Mitteilung des EPA vom 15. Juni 1992 über die Änderung der Ausführungsordnung zum PCT, ABI EPA 1992, 384, 386 und Mitteilung des EPA vom 11. Dezember 1992. Beilage Nr 2 zum ABI EPA 12/1992

¹⁵ See Information for PCT applicants, OJ EPO 1980, 144.

¹⁶ See Notice from the EPO dated 15 June 1992 concerning amendments to the Regulations under the PCT, OJ EPO 1992, 384, 386, and Notice from the EPO dated 11 December 1992. Supplement No. 2 to OJ EPO 12/1992

¹⁵ Cf. l'avis aux déposants PCT publié au JO OEB 1980, 144.

¹⁶ Cf. communiqué de l'OEB du 15 juin 1992 relatif aux modifications du règlement d'exécution du PCT. JO OEB 1992, 384, 386 et communiqué de l'OEB du 11 décembre 1992, supplément n° 2 au JO OEB 12/1992.

Regel 27a (2, 3) EPÜ gleichzeitig eine Erklärung beizufügen, daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt und daß das nachgereichte Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Diese Erfordernisse gelten für internationale Anmeldungen mit einem internationalen Anmeldetag ab 1. Januar 1993.

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

enclose where applicable a declaration to the effect that the information stored on the data carrier is the same as the written sequence listing and that a sequence listing filed subsequently does not extend beyond the content of the application as originally filed.

The above requirements apply to any international application with a filing date from 1 January 1993 onwards.

8. 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 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.

et à la règle 27bis (2, 3) CBE, produire en même temps une déclaration confirmant que l'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste écrite de séquences et que la liste de séquences produite après la date de dépôt ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Ces conditions s'appliquent aux demandes internationales ayant leur date de dépôt international à compter du 1^{er} janvier 1993.

8. 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 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.

Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Januar 1993)* betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Art. 150,156, Regel 104b EPÜ)

Information for PCT applicants (as at 1 January 1993)* concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Arts. 150,156, Rule 104bEPC)

Avis aux déposants PCT (à compter du 1^{er} janvier 1993)* 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 104ter CBE)

INHALTSVERZEICHNIS

A. EINFÜHRUNG

1. Allgemeines **18**
2. EPA als ausgewähltes Amt **18**

B. HANDLUNGEN, DIE VOR AB-LAUF DES 31. MONATS NACH DEM PRIORITÄTSDATUM VORZUNEHMEN SIND

I. Übersetzung der Anmeldung

1. Bestandteile der Übersetzung **19**
2. Rechtsverlust **20**
3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand **21**

II. Gebühren nach Regel 104b(1) EPÜ

1. Nationale Gebühr (nationale Grundgebühr, Benennungs-, Anspruchsgebühren), Recherchegebühr **21**
2. Nichterhebung der Recherchengebühr **22**
3. Herabsetzung der Recherchengebühr **22**
4. Anspruchsgebühren **22**
5. Nachfrist für Gebührenzahlungen **23**
6. Rechtsverlust **23**
7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand **24**

III. Prüfungsantrag

1. Schriftlicher Antrag und Prüfungsgebühr **24**
2. Frist für die Stellung des Prüfungsantrags **24**
3. Ermäßigung der Prüfungsgebühr **25**
4. Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags **26**
5. Rückerstattung der Prüfungsgebühr **26**
6. Rechtsverlust **26**
7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand **26**

CONTENTS

A. INTRODUCTION

1. General **18**
2. EPO as elected Office **18**

B. STEPSTO BETAKEN WITHIN 31 MONTHS OF THE PRIORITY DATE

I. Translation of the application

1. Component parts of the translation **19**
2. Loss of rights **20**
3. Re-establishment of rights **21**

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

1. National fee (national basic fee, designation and claims fees), search fee **21**
2. Exemption from the search fee **22**
3. Reduction of the search fee **22**
4. Claims fees **22**
5. Period of grace for payment of fees **23**
6. Loss of rights **23**
7. Re-establishment of rights **24**

III. Request for examination

1. Written request and examination fee **24**
2. Period for filing the request for examination **24**
3. Reduction of the examination fee **25**
4. Period of grace for filing the request for examination **26**
5. Refund of the examination fee **26**
6. Loss of rights **26**
7. Re-establishment of rights **26**

TABLE DES MATIERES

A. INTRODUCTION

1. Généralités **18**
2. L'OEB agissant en qualité d'office élu **18**

B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 31^e MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE

I. Traduction de la demande

1. Contenu de la traduction **19**
2. Perte d'un droit **20**
3. *Restitutio in integrum* **21**

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

1. Taxe nationale (taxe nationale de base, de désignation, de revendication), taxe de recherche **21**
2. Non-perception de la taxe de recherche **22**
3. Réduction de la taxe de recherche **22**
4. Taxes de revendication **22**
5. Délai supplémentaire applicable au paiement des taxes **23**
6. Perte d'un droit **23**
7. *Restitutio in integrum* **24**

III. Requête en examen

1. Requête écrite et taxe d'examen **24**
2. Délai de formulation de la requête en examen **24**
3. Réduction de la taxe d'examen **25**
4. Délai supplémentaire pour la formulation de la requête en examen **26**
5. Remboursement de la taxe d'examen **26**
6. Perte d'un droit **26**
7. *Restitutio in integrum* **26**

* Dem Hinweis liegt die ab 1 Juli 1992 geltende Fassung der Ausführungsordnung zum PCT und die ab 1 Januar 1993 geltende Fassung des EPÜ zugrunde (s. ABI. EPA 1992,342).

* This information is based on the version of the PCT Regulations applicable as from 1 July 1992 and the version of the EPC applicable as from 1 January 1993 (see OJ EPO 1992,342).

* Il est fait référence à la version du règlement d'exécution du PCT en vigueur à compter du 1^{er} juillet 1992 et à la version de la CBE en vigueur à compter du 1^{er} janvier 1993 (cf JO OEB 1992,342).

IV. Jahresgebühren		IV. Renewal fees		IV. Taxes annuelles	
1. Frist für die Entrichtung von Jahresgebühren	27	1. Period for paying renewal fees	27	1. Délai de paiement des taxes annuelles	27
2. Rechtsverlust	27	2. Loss of rights	27	2. Perte d'un droit	27
3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	27	3. Re-establishment of rights	27	3. <i>Restitutio in integrum</i>	27
V. Ausstellungsbescheinigung	27	V. Certificate of exhibition	27	V. Attestation d'exposition	27
C. SONSTIGE HANDLUNGEN		C. OTHER STEPS		C. AUTRES ACTES	
1. Erfindernennung	28	1. Designation of the inventor	28	1. Désignation de l'inventeur	28
2. Prioritätsangaben und Prioritätsunterlagen	28	2. Indicating priority, priority documents	28	2. Indications de priorité et documents de priorité	28
2.1 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg)	28	2.1 Copy of the previous application (priority document)	28	2.1 Copie de la demande antérieure (document de priorité)	28
2.2 Übersetzung des Prioritätsbelegs	28	2.2 Translation of the priority document	28	2.2 Traduction du document de priorité	28
3. Bestellung eines Vertreters und Einreichung der Vollmacht	28	3. Appointment of a representative and submission of the authorisation	28	3. Constitution de mandataire et dépôt de pouvoir	28
4. Jahresgebühren	29	4. Renewal fees	29	4. Taxes annuelles	29
5. Änderung der Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase	29	5. Amending the application on entry into the regional phase	29	5. Modification de la demande lors de son entrée dans la phase régionale	29
6. Mikroorganismen	31	6. Micro-organisms	31	6. Micro-organismes	31
7. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen	32	7. Nucleotide and amino acid sequences	32	7. Séquences de nucléotides et d'acides aminés	32
8. Berichtigung von Fehlern	32	8. Correction of errors	32	8. Correction d'erreurs	32

A. EINFÜHRUNG

1. Allgemeines

Der vorliegende Hinweis betrifft die Fristen und die Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt, sofern Artikel 39 (1) a) PCT Anwendung findet. **Er ersetzt den Hinweis im ABI. EPA 1991, 339.**

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 (Art. 153 EPÜ) einzuhalten bzw. vorzunehmen sind, wird ebenfalls in dieser Beilage des Amtsblatts veröffentlicht.

2. EPA als ausgewähltes Amt

Für die Vornahme von Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt 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, 76.5 PCT).

Sofern vor Ablauf des 19. Monats nach dem Prioritätsdatum²

a) der in Artikel 31 PCT vorgesehene Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden ist,

b) mindestens ein Vertragsstaat des EPÜ ausgewählt worden ist, für den Kapitel II PCT verbindlich geworden ist³ und der in der internationalen Anmeldung mit der Angabe, daß für diesen Staat um ein europäisches Patent nachgesucht wird, bestimmt worden ist,

sind Artikel 39 PCT und Artikel 156 EPÜ anzuwenden. An die Stelle der nach Artikel 22 PCT maßgeblichen Frist tritt gemäß Artikel 39 PCT in Verbindung mit Regel 104b (1) EPÜ eine Frist von 31 Monaten nach dem Prioritätsdatum (s. B).

Das EPA ist ausgewähltes Amt, wenn der Anmelder zumindest einen der Vertragsstaaten des Europäischen Pa-

A. INTRODUCTION

1. General

This information concerns time limits and procedural steps¹ before the EPO as elected Office provided Article 39(1)(a) PCT applies. **It supersedes that published in OJ EPO 1991, 339.**

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps for entering the regional phase before the EPO as designated Office under the PCT (Art. 153 EPC) also appears in this supplement to the OJ.

2. EPO as elected office

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 elected Office. This is however not compulsory (Rules 49.4, 76.5 PCT).

If within 19 months of the priority date²

(a) the demand for international preliminary examination has been filed in accordance with Article 31 PCT

(b) at least one EPC Contracting State has been elected for which Chapter II PCT has become binding³ and which has been designated in the international application with an indication that the applicant wishes to obtain a European patent for it,

Article 39 PCT and Article 156 EPC apply. The time limit fixed under Article 22 PCT is replaced by one of 31 months from the priority date in accordance with Article 39 PCT in conjunction with Rule 104b(1) EPC (see B below).

The EPO is an elected Office if the applicant has elected at least one of the Contracting States to the European

A. INTRODUCTION

1. Généralités

Le présent avis concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir¹ 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 JO OEB 1991, 339.**

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 également publié dans le présent supplément au Journal officiel.

2. L'OEB agissant en qualité d'office élu

Pour l'accomplissement des actes devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, 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 (règles 49.4 et 76.5 PCT).

Pour autant que, avant l'expiration du 19^e mois à compter de la date de priorité²:

a) la demande d'examen préliminaire international prévu à l'article 31 PCT ait été présentée;

b) au moins un Etat contractant de la CBE ait été élu, à l'égard duquel le chapitre II du PCT est entré en vigueur³, et ait été désigné dans la demande internationale, étant indiqué que le déposant entend obtenir un brevet européen pour cet Etat,

il faut appliquer les articles 39 PCT et 156 CBE. Le délai prévu à l'article 22 PCT est remplacé, conformément à l'article 39 PCT en liaison avec la règle 104ter (1) CBE, par un délai de 31 mois à compter de la date de priorité (cf. B).

L'OEB est office élu si le déposant a élu au moins un Etat contractant de la Convention sur le brevet européen (à

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 (Art. 2 xi) PCT).

³ D.h. alle Vertragsstaaten des EPÜ, die auch Vertragsstaaten des PCT sind, mit Ausnahme Griechenlands, Spaniens, der Schweiz und Liechtensteins.

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 so claimed or, where no priority is claimed, the international filing date of the application (Art. 2(xi) PCT).

³ I.e. all EPC Contracting States which are also PCT Contracting States, with the exception of Greece, Liechtenstein, Spain and Switzerland.

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 Le chapitre II du PCT est entré en vigueur pour l'ensemble des Etats contractants de la CBE qui sont également parties au PCT, à l'exception de l'Espagne, de la Grèce, du Liechtenstein et de la Suisse.

tentübereinkommens (für den Kapitel II PCT verbindlich geworden ist) ausgewählt hat, der in der internationalen Anmeldung mit der Angabe bestimmt worden war, daß um ein europäisches Patent nachgesucht wird (Art. 31 (4) a) PCT und Art. 156 EPÜ). Auch wenn nur ein einziger derartiger Staat ausgewählt worden ist, verschiebt sich der Beginn der regionalen Phase für die Anmeldung insgesamt, d. h. für alle Staaten, für die der Anmelder ein europäisches Patent begehrt, also auch für Staaten, für die Kapitel II PCT nicht verbindlich geworden ist.

Für den Eintritt in die regionale Phase muß der Anmelder die in Artikel 39 (1) a) PCT genannten Handlungen (s. B.I und II) innerhalb der maßgeblichen Fristen vornehmen. Andernfalls gilt die internationale Anmeldung gegenüber dem EPA als zurückgenommen (s. auch B.I.2, B.II.6 und B.III.6). Die gleichen rechtlichen Folgen treten ein, wenn der Prüfungsantrag nicht fristgerecht gestellt oder die Jahresgebühr für das dritte Jahr nicht rechtzeitig entrichtet wird (s. B.III und IV).

B. HANDLUNGEN, DIE VOR ABLAUF DES 31. MONATS NACH DEM PRIORITÄTSDATUM VORZUNEHMEN SIND

I. Übersetzung der Anmeldung⁴

1. Bestandteile der Übersetzung

Ist die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro nicht in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) veröffentlicht worden, so muß der Anmelder dem EPA bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum die Anmeldung in einer dieser Sprachen zuleiten (Art. 39 (1) PCT; Art. 158 (2), Regel 104b (1) a) EPÜ)⁵

Diese Übersetzung **muß** enthalten (Regel 49.5 und 76.5 PCT):

- die Beschreibung (Regel 5 PCT);
- die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 6 PCT); s. auch B.1.1 unten und wegen der Anspruchsgebühren B.II.4;
- etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (Regel 7 PCT); s. auch B.1.1 unten;

⁴ Das gemäß Artikel 39 (1) a) PCT erforderliche Exemplar der Anmeldung erhält das EPA vom Internationalen Büro

⁵ 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

Patent Convention for which Chapter II PCT has become binding, and which was designated in the international application with an indication that a European patent is sought (Art. 31(4)(a) PCT and Art. 156 EPC). Even if only one such State has been elected, the commencement of the regional phase is deferred for the application as a whole, i.e. for all the States for which the applicant wants a European patent, including those for which Chapter II PCT has not become binding.

For entry into the regional phase the applicant must perform the acts referred to in Article 39(1)(a) PCT (see B.I and II). If he fails to do so within the prescribed periods, the international application is deemed to be withdrawn vis-à-vis the EPO (see B.I.2, B.II.6 and B.III.6). The same legal consequences occur when the request for examination is not filed within the prescribed period or the renewal fee for the third year is not paid in due time (see B.III and IV).

B. STEPS TO BE TAKEN WITHIN 31 MONTHS OF THE PRIORITY DATE

I. Translation of the application⁴

1. Component parts of the translation

If the international application is not published by the International Bureau in one of the EPO official languages (English, French, German), the applicant must furnish the application in one of those languages to the EPO within 31 months of the priority date (see Art. 39(1) PCT; Art. 158(2). Rule 104b(1)(a) EPC)⁵.

This translation **must** include (Rules 49.5 and 76.5 PCT):

- the description (Rule 5 PCT);
- the claims as originally filed (Rule 6 PCT); see also B.1.1 below and as regards claims fees B.II.4;
- any text in the drawings (Rule 7 PCT); see also B.I.1 below;

⁴ The EPO will receive the copy of the application required under Article 39(1)(a) PCT from the International Bureau

⁵ 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 these 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

l'égard duquel le chapitre II du PCT est entré en vigueur) désigné dans la demande internationale, en indiquant qu'il entend obtenir un brevet européen (art. 31 (4) a) PCT et art. 156 CBE). Même si un seul de ces Etats a été élu, le début de la phase régionale est différé pour la demande dans son ensemble, c'est-à-dire pour tous les Etats pour lesquels le déposant demande un brevet européen, même pour ceux à l'égard desquels le chapitre II du PCT n'est pas entré en vigueur.

Pour entrer dans la phase régionale, le déposant doit accomplir les actes mentionnés à l'article 39 (1) a) PCT (voir B.I et II). S'il n'accomplit pas ces actes dans les délais impartis, la demande internationale est réputée retirée vis-à-vis de l'OEB (cf. aussi B.I.2, B.II.6 et B.III.6). Le même effet juridique est produit lorsque la requête en examen n'est pas formulée dans les délais ou lorsque la taxe annuelle pour la troisième année n'est pas acquittée dans les délais (voir B.III et IV).

B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 31^e MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE

I. Traduction de la demande⁴

1. Contenu de la traduction

Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau international dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français), le déposant doit en remettre une traduction dans l'une de ces langues à l'OEB avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité (cf. art. 39(1) PCT et 158(2) CBE, règle 104ter (1)a) CBE)⁵.

Cette traduction **doit** comprendre (règles 49.5 et 76.5 PCT):

- la description (règle 5 PCT),
- les revendications telles que déposées (règle 6 PCT); cf. également B.I.1 infra et, en ce qui concerne les taxes de revendication, B.II.4.
- tout texte contenu dans les dessins (règle 7 PCT); cf. également B.1.1, infra,

⁴ L'OEB reçoit du Bureau international la copie de la demande exigée par l'article 39(1)(a) PCT

⁵ Si la demande internationale n'a pas été déposée dans une des langues officielles de l'OEB et si une traduction en anglais 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

- die Zusammenfassung (Regel 8 PCT);
- alle Anlagen des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Art 36 (3) b), Regeln 74 und 70.16 PCT)⁶.

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), 76.5 PCT). Der Ausdruck "Fig." muß nicht übersetzt werden (Regel 49.5 f), 76.5 PCT).

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), 76.5 PCT).

Die Übersetzung **sollte** ferner enthalten:

- im Verfahren vor dem Internationalen Büro vorgenommene Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt wurden (Art. 19 (1), Regel 49.3 und 76.5 PCT);
- gegebenenfalls Angaben in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus nach den Regeln 13^{bis}.3 und 13^{bis}.4 PCT (Regel 49.3, 76.5 PCT); s. auch C.6;
- gegebenenfalls das in D.7 behandelte Sequenzprotokoll;
- etwaige Berichtigungsanträge nach Regel 91.1 f) Satz 3 PCT in der gemäß Regel 48.2 a) vii) PCT veröffentlichten Fassung; s. auch C.8.

Hat der Anmelder keine Übersetzung der Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT eingereicht, so wird die Erklärung nicht berücksichtigt (Regel 49.5 c), 76.5 PCT).

Hat der Anmelder von einer Angabe nach den Regeln 13^{bis}.3 und 13^{bis}.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), 76.5 PCT).

2. Rechtsverlust

2.1 Werden die Übersetzung der Anmeldung in der ursprünglich einge-

⁶ Kapitel II PCT räumt dem Anmelder Möglichkeiten zur Änderung der internationalen Anmeldung oder zur Einreichung von Stellungnahmen während des Verfahrens vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ein (Regeln 66.4, 66.5, 66.8 und 66.9 PCT) Ersatzblätter sind dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beizufügen (Regel 70.16 PCT)

- the abstract (Rule 8 PCT);
- any annexes to the international preliminary examination report (Art. 36(3)(b), Rules 74 and 70.16 PCT)⁶.

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 (Rules 49.5(d) and 76.5 PCT). The expression "Fig." does not require translation into any language (Rules 49.5(f) and 76.5 PCT).

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 (Rules 49.5(g) and 76.5 PCT).

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 (Art. 19(1), Rules 49.3 and 76.5 PCT);
- any indication under Rules 13^{bis}.3 and 13^{bis}.4 PCT, i.e. references to a deposited micro-organism (Rules 49.3 and 76.5 PCT); see also C.6;
- where applicable, the sequence listing referred to in 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 C.8.

Where the applicant has not furnished a translation of any statement made under Article 19(1) PCT, such statement will be disregarded (Rules 49.5(c) and 76.5 PCT).

Where the applicant has not filed a translation of any indication furnished under Rule 13^{bis}.3 and 13^{bis}.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 (Rules 49.5(h) and 76.5 PCT)

2. Loss of rights

2.1 If the translation of the application as originally filed and the translation of

⁶ Chapter II PCT gives the applicant opportunities to amend the international application or submit arguments during the proceedings before the International Preliminary Examining Authority (Rule 66.4, 66.5, 66.8 and 66.9 PCT). The replacement sheets are attached to the international preliminary examination report (Rule 70.16 PCT)

- l'abrégé (règle 8 PCT).
- toute annexe au rapport d'examen préliminaire international (art. 36(3)b), règles 74 et 7016 PCT)⁶.

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 (règles 49.5 d), 76.5 PCT). Le terme "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit (règles 49.5 f), 76.5 PCT).

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 (règles 49.5 g), 76.5 PCT).

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 règles 49.3 et 76.5 PCT);
- toute indication visée à la règle 13^{bis}.3 et 13^{bis}.4 PCT, dans une référence à un micro-organisme déposé (règles 49.3, 76.5 PCT); cf. aussi C.6;
- le cas échéant, la liste de sequence évoquée en 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 C.8.

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 (règles 49.5 c), 76.5 PCT).

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^{bis}.3 et 13^{bis}.4 PCT, l'OEB l'invite à la remettre dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règles 49.5 h), 76.5 PCT).

2. Perte d'un droit

2.1 Si la traduction de la demande telle que déposée et la traduction de toutes

⁶ Le chapitre II du PCT donne au déposant des possibilités de modifier la demande internationale ou de présenter des arguments au cours de la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (règles 66.4, 66.5, 66.8 et 66.9 PCT). Les feuilles de remplacement sont annexées au rapport d'examen préliminaire international (règle 70.16 PCT)

reichten Fassung und die Übersetzung aller Anlagen des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 39 (2) PCT).

2.2 Der Anmelder, der nur eine dieser Übersetzungen eingereicht hat, wird jedoch vor Eintritt des Rechtsverlusts aufgefordert, die fehlende Übersetzung innerhalb einer vom EPA festzusetzenden Frist nachzureichen. Der Rechtsverlust tritt erst nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ein (Regel 76.5 i.V.m. Regel 49.5 ^{c^{bis}} PCT).

3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122EPÜ 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. Im Falle B.I.2.2, finden auch die Vorschriften über die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Art. 121 EPÜ) Anwendung, da es sich um eine vom EPA gesetzte Frist handelt.

II. Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ

1. Nationale Gebühr (nationale Grundgebühr, Benennungs-, Anspruchsgebühren), Recherchegebühr

Folgende Gebühren⁷ sind bis zum Ablauf des 31. 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 (Art. 2 Nummer 1 der Gebührenordnung des EPA = GebO);

any annexes to the international preliminary examination report are not filed in due time, the application is deemed to be withdrawn (Art. 39(2) PCT).

2.2 If the applicant files only one of these translations, before loss of rights occurs he is invited to file the other one within a period to be fixed by the EPO. Loss of rights occurs only if he fails to do so (Rule 76.5 in conjunction with Rule 49.5 ^{c^{bis}} PCT).

3. 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. In case B.I.2.2, the provisions regarding further processing of the European patent application (Art 121 EPC) are applicable, since the time limit is set by the EPO

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

1. National fee (national basic fee, designation and claims fees), search fee

The following fees⁷ must be paid to the EPO within 31 months of the priority date (Rule 104b(1) EPC):

- (a) The national fee under Article 158(2) EPC, comprising
- i) a national basic fee corresponding to a filing fee (Article 2, item 1, of the EPO Rules relating to Fees = RFees);

les annexes du rapport d'examen préliminaire international ne sont pas produites dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 39(2) PCT).

2.2 Le déposant qui n'a produit qu'une seule de ces traductions est toutefois invité, avant la perte d'un droit, à remettre la traduction manquante dans un délai à fixer par l'OEB. La perte d'un droit ne survient qu'à l'expiration du délai au cours duquel l'invitation est restée sans suite (règle 76.5 en liaison avec la règle 49.5 ^{c^{bis}} PCT).

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. Il doit pouvoir prouver 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. Dans le cas B.I.2.2, les dispositions relatives à la poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (art. 121 CBE) sont applicables, car il s'agit d'un délai imparti par l'OEB.

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

1. Taxe nationale (taxe nationale de base, taxe de désignation, taxe de revendication), taxe de recherche

Les taxes suivantes⁷ doivent être acquittées auprès de l'OEB avant l'expiration du 31^e 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. 2, point 1 du règlement relatif aux taxes de l'OEB = RRT);

⁷ 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 GebO festgelegt. Für den Fall, daß eine Gebühr erst nach Ablauf der Zahlungsfrist eingeht, sieht Artikel 8 (3) GebO 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 EPÜ 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.

⁷ Payment of these fees is governed by the EPO's Rules relating to Fees. The date on which a payment is considered to have been made to the EPO is laid down in Article 8 RFees. If a fee is not received until after expiry of the payment period, Article 8(3) RFees 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.

⁷ 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 RRT. Pour le cas où une taxe n'est acquittée qu'après l'expiration du délai de paiement, l'article 8(3) RRT 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 (Art. 2 Nummern 3 und 3a GebO)⁸;
 iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31 EPÜ für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Art. 2 Nummer 15 GebO); s. auch B.II.4;

b) die Recherchegebühr nach Artikel 157 (2) b) EPÜ (Art. 2 Nummer 2 GebO)⁹; s. auch B.II.2 und B.II.3.

2. Nichterhebung der Recherchegebühr

Ein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird nicht erstellt und eine Recherchegebühr nicht erhoben für internationale Anmeldungen, zu denen der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschlüsse des Verwaltungsrats nach Artikel 157 (3) a) EPÜ, ABI. EPA 1979, 4, 50 und 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 russischen Patentamt (bisher Staatliches Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen) oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschlüsse des Verwaltungsrats nach Artikel 157 (3) b) EPÜ, ABI. EPA 1979, 368 und 1981, 5).

4. Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren bemessen sich nach der Zahl der bei Eintritt in die regionale Phase vorliegenden Ansprüche, sofern der Eintritt im 31. Monat nach dem Prioritätsdatum erfolgt.

Erfolgt der Eintritt bereits vor Ablauf des 30. Monats nach dem Prioritätsda-

(ii) the designation fees under Article 79(2) EPC (Art. 2, items 3 and 3a, RFees)⁸ ;

(iii) where applicable, the claims fees under Rule 31 EPC for the eleventh and each subsequent claim (Art. 2, item 15, RFees); see also B.II.4;

(b) the search fee under Article 157(2)(b) EPC (Art. 2, item 2, RFees)⁹; 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 the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office (see Administrative Council decisions under Article 157(3)(a) EPC, 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 Russian Patent Office (formerly the USSR State Committee for Inventions and Discoveries) or the Australian Patent Office (see Administrative Council decisions under Article 157(3)(b) EPC, OJ EPO 1979, 368, and 1981, 5).

4. Claims fees

The claims fees are calculated on the basis of the number of claims existing on entry into the regional phase, provided this occurs in the 31 st month after the priority date.

If entry occurs before the end of the 30th month after the priority date (and

ii) des taxes de désignation prévues par l'article 79(2) CBE (art. 2, points 3 et 3bis RRT)⁸;

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

b) la taxe de recherche prévue par l'article 157(2)b) CBE (art. 2, point 2 RRT)⁹; 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 le rapport de recherche internationale a déjà été établi par l'OEB, par l'Office suédois ou par l'Office autrichien des brevets (cf. décisions du Conseil d'administration basées sur l'article 157 (3)a) CBE, JO OEB 1979, 4, 50 et 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, l'Office russe des brevets (jusqu'à présent Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes), ou l'Office australien des brevets (cf. décisions du Conseil d'administration basées sur l'article 157 (3) b) CBE, 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, pour autant que cette entrée ait lieu au cours du 31^e mois qui suit la date de priorité.

Si l'entrée dans la phase régionale a déjà lieu avant l'expiration du 30^e mois

⁸ 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. Dabei ist zu beachten, daß das EPA nur für diejenigen in der internationalen Anmeldung benannten Staaten ausgewähltes Amt sein kann, für die das EPU am internationalen Anmeldetag bereits in Kraft getreten war (in analoger Anwendung von J 30/90, ABI. EPA 1992, 516).

⁹ Zur Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts siehe Artikel 157 (2) a) und b) EPU

⁸ 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. Applicants are reminded that the EPO can only act as elected Office for those states designated in the international application in respect of which the EPC was in force on the date on which the international application was filed (application mutatis mutandis of J 30/90, OJ EPO 1992, 516).

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

⁸ 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. A ce propos, il y a lieu de tenir compte du fait que l'OEB ne peut être "office élu" que pour les Etats désignés dans la demande internationale pour lesquels, à la date du dépôt international, la CBE est en vigueur (la décision J 30/90, JO OEB 1992, 516 s'applique par analogie)

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

tum (und wird die Bearbeitung der Anmeldung nicht auf Antrag des Anmelders vorzeitig aufgenommen), so bemessen sich die Anspruchsgebühren nach der Zahl der bei Ablauf des 30. Monats vorliegenden Ansprüche.

Erfolgt der Eintritt erst nach Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum, so bemessen sich die Anspruchsgebühren nach der Zahl der bei Ablauf des 31. Monats vorliegenden Ansprüche. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muß feststehen, für welche Ansprüche Anspruchsgebühren zu entrichten sind. Bezüglich Änderungen der Ansprüche siehe auch C.5.

5. Nachfrist für Gebühreuzahlungen

5.1 Werden die nationale Grundgebühr, eine Benennungsgebühr oder gegebenenfalls die Recherchegebühr nicht bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (1) EPÜ; Art. 2 Nummer 3b GebO). 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; s. auch Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 5/91 vom 24. April 1992, zur Veröffentlichung im ABI. EPA 10/1993 vorgesehen).

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 (Art. 157 (2) EPÜ).

Wird eine Anspruchsgebühr nicht bis zum Ablauf der Nachfrist entrichtet, so

if processing of the application is not initiated early at the applicant's request), then the claims fees are computed on the basis of the number of claims existing at the end of the 30th month.

If entry into the regional phase only occurs after the end of the 31st month as from the priority date, the claims fees are computed on the basis of the number of claims existing when the 31st month ends. By this stage at the latest it must be clear for which claims such fees are payable. See also C.5 regarding amendments to claims.

5. Period of grace for payment of fees

5.1 If the national basic fee, a designation fee or, where appropriate, the search fee have not been paid within 31 months of the priority date, they may still be validly paid 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 85a(1) EPC; Art. 2, item 3b, RFees). 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; see also Legal Board of Appeal decision J 5/91 of 24 April 1992, scheduled for publication in OJ EPO 10/1993).

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), third sentence, EPC).

6. Loss of rights

If the national basic 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 (Art. 157(2) EPC).

If a claims fee is not paid within the period of grace the claim concerned

qui suit la date de priorité (et que le traitement de la demande n'a pas été entrepris par anticipation, à la demande du déposant), les taxes de revendication se calculent sur base du nombre de revendications existant à l'expiration du 30^e mois.

Si cette entrée ne se produit qu'après l'expiration du 31^e mois suivant la date de priorité, les taxes de revendication se calculent sur la base du nombre de revendications existant à l'expiration du 31^e mois. C'est à ce moment au plus tard qu'il doit être établi quelles sont les revendications donnant lieu au paiement des taxes. Pour ce qui est des changements apportés aux revendications, cf. également C.5.

5. Délai supplémentaire 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 31^e mois à compter de la date de priorité, elles 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 RRT). 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; cf. également la décision de la chambre de recours juridique J 5/91 du 24 avril 1992, dont la publication est prévue au JO OEB 10/1993.)

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

Si une taxe de revendication n'est pas acquittée avant l'expiration du délai

gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (Regel 104c (3) EPÜ).

7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so ist die **Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen** (Art. 122 (5) EPÜ, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 3/91 vom 7. September 1992, zur Veröffentlichung im ABl. EPA 1-2/1993 vorgesehen).

Die bisher für die Zahlung der nationalen Grundgebühr, der Benennungsgebühren und der Recherchegebühr zugelassene Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die versäumte Frist (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 6/79, ABl. EPA 1980, 225) ist durch die o. g. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer revidiert worden.

III. 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 den Prüfungsantrag bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum stellen (Regel 104b (1) d) EPÜ). Hierzu sind folgende Handlungen vorzunehmen:

- a) Einreichung eines schriftlichen Prüfungsantrags¹⁰ (Art. 94 (1) EPÜ) und
- b) Entrichtung der Prüfungsgebühr (Art. 94 (2) EPÜ; Art. 2 Nummer 6 GebO).

Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Art. 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 Be-

will be deemed to be abandoned (Rule 104c(3) EPC).

7. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, **re-establishment of rights is not possible** (Art. 122(5) EPC, Enlarged Board of Appeal decision G 3/91 of 7 September 1992, scheduled for publication in OJ EPO 1-2/1993).

The above Enlarged Board of Appeal decision revises previous practice whereby re-establishment of rights was possible in respect of the period for paying the national basic fee, designation fees and search fee (see Legal Board of Appeal decision J 6/79, OJ EPO 1980, 225).

III. 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 file a request for examination within 31 months of the priority date (Rule 104b(1)(d) EPC). This means

- (a) filing a written request for examination¹⁰ (Art. 94(1) EPC) and
- (b) paying the examination fee (Art. 94(2) EPC; Art. 2, item 6, RFees).

The request for examination is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Art. 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,

supplémentaire, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 104quater (3) CBE).

7. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, la **restitutio in integrum est exclue** (art. 122(5) CBE, décision de la Grande Chambre de recours G 3/91 du 7 septembre 1992, dont la publication est prévue au JO OEB 1-2/1993).

La possibilité de *restitutio in integrum* quant au délai dépassé, qui était jusqu'à présent admise pour le paiement de la taxe nationale de base, des taxes de désignation et de la taxe de recherche (cf. décision J 6/79 de la chambre de recours juridique, JO OEB 1980, 225) a été revue par la décision susmentionnée de la Grande Chambre de recours).

III. Requête 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 formuler la requête en examen avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité (règle 104ter (1) d) CBE). A cet effet, il doit accomplir les actes suivants:

- a) déposer une requête en examen par écrit¹⁰ (art. 94(1) CBE) et
- b) payer la taxe d'examen (art. 94(2) CBE et art. 2, point 6 RRT).

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 déposer 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

¹⁰ Der schriftliche Prüfungsantrag ist bereits im Text des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200 enthalten (vgl. A.2 Absatz 1). Wird das Verfahren vor dem EPA vor Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum unter Verwendung dieses Formblatts eingeleitet, so wird dadurch der schriftliche Prüfungsantrag rechtzeitig eingereicht

¹⁰ The written request for examination is already included in the text of EPA/EPO/OEB Form 1200 (see A2, first paragraph). It is filed in due time if, within 31 months of the priority date, proceedings before the EPO are commenced using that form

¹⁰ La requête en examen est déjà inscrite dans le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1200 (cf. A.2, paragraphe 1). Si, avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité, la procédure a été engagée devant l'OEB en utilisant ce formulaire, la requête écrite en examen est déposée dans les délais

rechnung der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ ist dies zu berücksichtigen. Die Frist läuft jedoch keinesfalls vor Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum ab (Art. 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 (Art. 21 und Regel 48.2 PCT). Die 6-Monatsfrist für den Prüfungsantrag läuft demnach etwa 24 Monate nach dem Prioritätsdatum ab. Der Prüfungsantrag kann jedoch noch bis zum Ablauf des 31. Monats gestellt werden. Ist z. B. der Anmeldetag der ältesten Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, der 3. September 1990, so ist der 5. April 1993 (Montag) der letzte Tag, an dem der Prüfungsantrag wirksam gestellt werden kann.

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 (als Übersetzung) veröffentlicht wird, hat auf die Frist keinen Einfluß.

Muß ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so wird der Anmelder mit Übersendung dieses Berichts aufgefordert, innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 8/83, ABI. EPA 1985, 102).

3. Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 50 % für den Anmelder, wenn das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die betreffende Anmeldung bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Regel 104b (6) EPÜ; Art. 12 (2) GebO).

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 Französisch Amtssprache ist, und für die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland, wenn sie den schriftlichen Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Staats einreichen und innerhalb eines Monats nach dieser Einreichung, d. h. frühestens gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag, eine Übersetzung in der Verfahrenssprache vorlegen (Art. 14 (4) und Regel 6 (2), (3) EPÜ; Art. 12 (1) GebO)^{11,12}.

which will under no circumstances however expire within 31 months of the date of priority (Art. 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 (Art. 21 and Rule 48.2 PCT). The 6-month period for filing the request for examination will accordingly expire about 24 months after the priority date. The request for examination can, however, still be filed up to expiry of the 31st month. If for example the date of filing of the earliest application whose priority is claimed is 3 September 1990, then 5 April 1993 (Monday) is the last day on which the request for examination can be validly filed.

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 (as a translation) pursuant to Article 158(3) EPC, does not affect the time limit.

If a supplementary European search report has to be drawn up, when this is sent to the applicant the Office invites him to indicate within a specified period whether he is maintaining the application (see Legal Board of Appeal decision J 8/83, OJ EPO 1985, 102).

3. Reduction of the examination fee

The examination fee is reduced by 50% if the EPO, acting as an International Preliminary Examining Authority, has already drawn up an international preliminary examination report for the same application (Rule 104b(6) EPC; Art. 12(2) RFees).

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 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 and within one month of this filing - i.e. at the earliest simultaneously with the request for examination - submit a translation in the language of the proceedings (Art. 14(4) and Rule 6(2) and (3) EPC; Art. 12(1) RFees)^{11,12}.

l'article 94(2) CBE. Le délai n'expire cependant en aucun cas avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité (cf. 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 prévu pour formuler la requête en examen prendra ainsi fin environ 24 mois à compter de la date de priorité. La requête peut cependant être encore formulée avant l'expiration du 31^e mois. Si la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée est, par exemple, le 3 septembre 1990, le dernier jour pour formuler valablement la requête en examen sera ainsi le 5 avril 1993 (lundi).

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 (sous forme de traduction) 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 invité, en même temps que lui est transmis le rapport, à déclarer dans un délai à fixer par l'OEB, s'il maintient sa demande (cf. décision de la chambre de recours juridique J 8/83, JO OEB 1985, 102).

3. Réduction de la taxe d'examen

Le déposant bénéficie d'une réduction de 50 % du montant de la taxe d'examen lorsque l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international a déjà établi le rapport d'examen préliminaire international pour cette même demande (cf. règle 104ter (6) CBE; art. 12 (2) RRT).

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 le français, l'allemand, ou l'anglais comme langue officielle, 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 et produisent une traduction dans la langue de la procédure dans le mois qui suit ce dépôt, c'est-à-dire au plus tôt en même temps que la requête en examen (art. 14 (4) et règle 6 (2), (3) CBE; art. 12 (1) RRT)^{11,12}.

¹¹ Siehe hierzu auch Bemerkungen zum Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200. Nummer III.6.2.

¹² Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 06/91, ABI. EPA 1992, 491

¹¹ See also Notes to EPA/EPO/DEB Form 1200. point III.6.2.

¹² Enlarged Board of Appeal decision G 6/91, OJ EPO 1992, 491.

¹¹ Cf. également remarques concernant le formulaire EPA/EPO/OEB 1200, point III.6.2.

¹² Décision de la Grande Chambre de recours G 06/91, JO OEB 1992, 491.

Liegen die Voraussetzungen für beide Ermäßigungsfälle vor, so ermäßigt sich die Prüfungsgebühr zunächst um 50 %. Der sich dadurch ergebende Betrag ermäßigt sich um 20 % dieses Betrags, also nicht um 20 % der vollen Gebühr.

4. Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags

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

5. Rückerstattung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird gemäß Artikel 10b GebO

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 (Art. 18 (1) EPU);

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 (Art. 94 (3) EPÜ).

7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so konnte der Anmelder nach der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 6/79, ABI. EPA 1980, 225 gemäß Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Mit der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 08/91 vom 4. September 1992 ist der Großen Beschwerdekammer jedoch die Frage vorgelegt worden, ob Artikel 122 (5) EPU bei internationalen Anmeldungen auf die in Artikel 150(2) Satz 4 EPU genannte Frist anzuwenden ist. Diese Frage hat die Große Beschwerdekammer bereits für die Fristen zur Zahlung der nationalen Grundgebühr, der Benennungsgebühren und der Recherchegebühr bejaht und die Wiedereinsetzung in diesen Fällen künftig ausgeschlossen (s. B.II.7).

If the requirements for both reductions are satisfied, the examination fee is reduced first by 50%. The 20% reduction is applied to the resulting total and not to the full fee.

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 above, it may still be validly filed within a period of grace of one month of notification by the EPO of the failure to observe the time limit, provided that within that period a surcharge is paid (Rule 85b EPC; Art. 2, item 7, RFees).

5. Refund of the examination fee

In accordance with Article 10b RFees, 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 (Art. 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 (Art. 94(3) EPC).

7. Re-establishment of rights

In the past, if a loss of rights occurred, the applicant could have them re-established under Article 122 EPC following Legal Board of Appeal decision J 6/79, OJ EPO 1980, 225. However, by decision J 08/91 of 4 September 1992, the Legal Board of Appeal asked the Enlarged Board of Appeal to rule on whether for international applications Article 122(5) EPC was applicable to the time limit referred to in Article 150(2), fourth sentence, EPC. In respect of the time limits for paying the national basic fee, designation fees and search fee, the Enlarged Board of Appeal has already answered this question in the affirmative, thereby ruling out re-establishment in such cases in future (see B.II.7 above).

Si les conditions des deux réductions sont remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50 %. Puis une réduction de 20 % est appliquée au montant obtenu, mais non au montant total de la taxe.

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

Si, dans le délai mentionné au point 2, la requête écrite en examen n'a pas été présentée et si la taxe correspondante n'a pas été acquittée, le déposant peut formuler cette requête dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification de l'OEB 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 RRT).

5. Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen est remboursée conformément à l'article 10ter RRT:

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 (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 être rétabli dans ce droit, en application de la décision de la chambre de recours juridique J 6/79, JO OEB 1980, 225, conformément à l'article 122 CBE. Par la décision de la chambre de recours juridique J 8/91 en date du 4 septembre 1992, la Grande Chambre de recours a toutefois été saisie de la question de savoir si l'article 122(5) CBE est applicable au délai visé à l'article 150(2), 4^e phrase CBE en ce qui concerne les demandes internationales. La Grande Chambre de recours a déjà répondu par l'affirmative à cette question pour ce qui est des délais de paiement de la taxe nationale de base, des taxes de désignation et de la taxe de recherche, et exclu désormais dans ces cas la *restitutio in integrum* (cf. B.II.7).

IV. Jahresgebühren

1. Frist für die Entrichtung von Jahresgebühren

Die Jahresgebühren für eine internationale Anmeldung, für die das EPA ausgewähltes Amt ist, sind an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet (Art. 86 (1) EPÜ; Art. 2 Nummer 4 GebO). 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). Die Jahresgebühr für das 3. Jahr kann jedoch noch bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum zuschlagsfrei entrichtet werden (Regel 104b (1) e) EPÜ).

Beispiel:

Die internationale Anmeldung ist am 15. April 1991 als Erstanmeldung (ohne Inanspruchnahme einer Priorität) eingereicht worden. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr ist vor Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum, d. h. dem internationalen Anmeldedatum, also am 15. November 1993, zu entrichten.

Liegt der Fälligkeitstag nach Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum, so ist der Fälligkeitstag maßgebend (s. C.4).

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 (Art. 86 (2) EPÜ; Art. 2 Nummer 5 GebO).

Wegen der Berechnung der Nachfrist siehe-Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 4/91, ABI. EPA 1992, 402.

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

2. Rechtsverlust

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

3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Siehe im übrigen B.I.3.

V. Ausstellungsbescheinigung

Ist die Ausstellungsbescheinigung nach Artikel 55 (2) und Regel 23 EPÜ

IV. Renewal fees

1. Period for paying renewal fees

Renewal fees in respect of an international application for which the EPO acts as elected 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 (Art. 86(1) EPC and Art. 2, item 4, RFees). 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). However, the renewal fee for the third year can be paid up to expiry of the 31st month after the priority date without any surcharge (Rule 104b(1)(e) EPC).

Example:

The international application is filed as a first filing (claiming no priority) on 15 April 1991. The renewal fee for the third year is payable prior to expiry of 31 months after the priority date (i.e. international filing date), namely on 15 November 1993.

If the due date falls after expiry of the 31 months, the due date takes precedence (see C.4).

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

For computation of the period of grace, see Legal Board of Appeal decision J 4/91, OJ EPO 1992, 402.

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

2. Loss of rights

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

3. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC. See also B.I.3.

V. Certificate of exhibition

If the certificate of exhibition referred to in Article 55(2) and Rule 23 EPC has

IV. Taxes annuelles

1. Délai de paiement des taxes annuelles

Une demande internationale pour laquelle l'OEB est office élu 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 RRT). 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). Toutefois, la taxe annuelle due pour la troisième année peut être acquittée sans paiement d'une surtaxe jusqu'à l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité (règle 104ter (1) e) CBE).

Exemple:

La demande internationale a été déposée le 15 avril 1991 comme premier dépôt (sans revendication de priorité). La taxe annuelle due pour la troisième année vient à échéance avant l'expiration de 31 mois à compter de la date de priorité (c'est-à-dire de la date de dépôt international), à savoir le 15 novembre 1993.

Si l'échéance est postérieure à l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité, c'est cette échéance qui est déterminante (cf. C.4).

En tout état de cause, 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 RRT).

Pour le calcul du délai supplémentaire, cf. décision de la chambre de recours juridique J 4/91, JO OEB 1992, 402.

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.

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).

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.3.

V. Attestation d'exposition

Si l'attestation d'exposition visée à l'article 55 (2) et à la règle 23 CBE, concer-

zur internationalen Anmeldung noch nicht eingereicht worden, so kann sie noch bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum eingereicht werden (Regel 104b (1) f) EPU).

C. SONSTIGE HANDLUNGEN

1. Erfindernennung

Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht genannt, so wird der Anmelder aufgefordert, die Erfindernennung innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen (Regel 104b (2) EPÜ; Art. 27 (2) ii). Regel 51^{bis} (1) a) iv), 76.5 PCT)¹³.

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 31. Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht eingereicht, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung der früheren Anmeldung innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen (Regel 104b (3) EPU). Hierzu wird folgendes bemerkt:

2.1 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg)

Nach Regel 17.1 PCT soll der Prioritätsbeleg während der internationalen Phase beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eingereicht werden. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt erhält gemäß Regel 17.2 PCT vom Internationalen Büro eine Kopie des Prioritätsbelegs. Es ist daher in der Regel 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

Hat ein Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so muß er die erforderlichen Handlungen durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen (Arts. 133 (2), 134 EPÜ, Art. 27 (7) PCT). Er muß in diesem Falle einen zugelassenen Vertreter bestellen und soweit erforderlich eine

not yet been filed for an international application, it may still be filed within 31 months of the priority date (Rule 104b(1)(f) EPC).

C. OTHER STEPS

1. Designation of the inventor

If the inventor has not been designated in the international application within 31 months of the priority date, the applicant is requested to file the designation of inventor within a specified period (Rule 104b(2) EPC, Art. 27(2)(ii) and Rules 51^{bis}.1 (a)(iv) and 76.5 PCT)¹³.

2. Indicating priority, 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 31 months of the priority date, the applicant is requested 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 is to be furnished during the international phase to the receiving Office or International Bureau. The EPO acting as designated or elected Office receives from the International Bureau, pursuant to Rule 17.2 PCT, a copy of the priority document. Consequently, the applicant does not normally 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

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 (Arts. 133(2) and 134 EPC, Art. 27(7) PCT). In this case, a professional representative

nant la demande internationale, n'a pas encore été produite, elle peut encore l'être avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité (règle 104ter (1) f) CBE).

C. AUTRES ACTES

1. Désignation de l'inventeur

Si les renseignements concernant l'inventeur font défaut avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité, le déposant est invité à fournir ces renseignements dans un délai imparti par l'OEB (règle 104ter(2) CBE; art. 27(2) ii). règles 51^{bis}.1a) iv), 76.5 PCT)¹³.

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, la copie ou la traduction de la demande antérieure, conformément à l'article 88 (1) et à la règle 38 (1 à 4) CBE, à l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité, le demandeur est invité à les produire dans un délai imparti par l'OEB (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 ou élu reçoit du Bureau international, conformément à la règle 17.2 PCT, une copie du document de priorité. Il n'est par conséquent pas nécessaire, en règle générale, que le demandeur dépose le document de priorité auprès de l'OEB.

2.2 Traduction du document de priorité

Si le document de priorité n'est pas rédigé 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

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 manda-

¹³ Die in Artikel 91 (5) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung kommt nicht zur Anwendung.

¹³ The 16-month period as from the priority date of the application, provided for in Article 91(5) EPC, does not apply

¹³ 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.

Vollmacht einreichen (Art. 91 (1) a) und Regel 101 EPÜ)¹⁴.

Der Anmelder kann jedoch bis zur Aufnahme der Bearbeitung der Anmeldung, sofern diese vor Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum erfolgt, selbst handeln. Hingegen kann er in keinem Falldurch seinen bisherigen Vertreter in der internationalen Phase handeln, wenn dieser kein beim EPA zugelassener Vertreter ist (Art. 49 PCT). Zahlungen können von jedermann vorgenommen werden (s. Rechtsauskunft des EPA Nr. 18/92, ABI. EPA 1992, 58).

4. Jahresgebühren

Auf die Ausführungen unter B.IV.1 wird Bezug genommen. Wird für die Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, so ist es möglich, daß die Jahresgebühr für das 3. Jahr erst **nach Ablauf des 31. Monats** nach dem Prioritätsdatum fällig wird.

Beispiel:

Die internationale Anmeldung ist am 10. April 1991 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 10. April 1990 eingereicht worden. Der 31. Monat nach dem Prioritätsdatum läuft am 10. November 1992 ab. Die Jahresgebühr für das 3. Jahr wird nach Regel 37 (1) EPÜ erst am 30. April 1993 fällig.

5. Änderung der Anmeldung beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA

5.1 Der Anmelder einer internationalen Anmeldung, für die das EPA als ausgewähltes Amt tätig wird (Euro-PCT-Anmeldung), kann im europäischen Erteilungsverfahren die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern. Die Änderungen dürfen jedoch nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinaus gehen (Art. 28 (1, 2), 41 (1, 2), Regeln 52.1, 78.1 PCT i.V.m. Art. 123 (2) und Regel 86 (2) EPÜ).

Änderungen können nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts oder einer Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT, die an die Stelle des europäischen Recherchenberichts treten, vorgenommen werden (Regel 86 (2) i.V.m. Art. 157 (1) EPÜ). Vorzugsweise geschieht dies beim Eintritt in die regionale Phase.

5.2 Eine Euro-PCT-Anmeldung kann unabhängig davon geändert werden, ob in der internationalen Phase

must be appointed and where necessary an authorisation filed (Art. 91(1)(a) and Rule 101 EPC)¹⁴.

Nevertheless, the applicant may act on his own behalf until processing of the application commences, provided that this occurs within 31 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 (Art. 49 PCT). Payments can be made by anybody (see Legal Advice from the EPO No. 18/92, OJ EPO 1992, 58).

4. Renewal fees

Readers are referred to point B.IV.1 above. If the priority of a previous application is claimed for the application, the renewal fee for the third year might not become due until **after expiry of 31 months** from the priority date.

Example:

The international application is filed on 10 April 1991 claiming a priority date of 10 April 1990. The 31st month after the date of priority ends on 10 November 1992. Under Rule 37(1) EPC, the renewal fee for the third year is not due until 30 April 1993.

5. Amending the application on entry into the regional phase before the EPO

5.1 In the case of an international application for which the EPO is acting as elected Office (Euro-PCT application), the applicant may amend the description, claims and drawings in the European grant procedure. The amendments may not however extend the disclosure beyond that of the international application as filed (Arts. 28(1) and (2), 41(1) and (2). Rules 52.1, 78.1 PCT in conjunction with Art. 123(2) and Rule 86(2) EPC).

Amendments may be made after receipt of the international search report or a declaration pursuant to Article 17(2)(a) PCT, which take the place of the European search report (Rule 86(2) in conjunction with Art. 157(1) EPC). This should preferably be done upon entry into the regional phase.

5.2 A Euro-PCT application may be amended irrespective of whether in the international phase the applicant

taire agréé et, si nécessaire, déposer un pouvoir (art. 91 (1) a) et règle 101 CBE)¹⁴.

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 31^e 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 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° 18/92, JO OEB 1992, 58).

4. Taxes annuelles

Il est fait référence au point B.IV. Si la priorité d'un dépôt est revendiquée pour la demande, il est possible que la taxe annuelle due pour la troisième année ne vienne à échéance **qu'après l'expiration du 31^e mois** à compter de la date de priorité.

Exemple:

La demande internationale a été déposée le 10 avril 1991 en revendiquant la priorité du 10 avril 1990. Le 31^e mois à compter de la date de priorité expire le 10 novembre 1992. La taxe annuelle due pour la troisième année ne vient à échéance, en application de la règle 37 (1) CBE, que le 30 avril 1993.

5. Modification de la demande lors de son entrée dans la phase régionale devant l'OEB

5.1 Le déposant d'une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office élu (demande euro-PCT) peut, au cours de la procédure européenne de délivrance, modifier la description, les revendications et les dessins. Les modifications ne peuvent toutefois pas aller au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée (art. 28(1,2), 41(1,2), règles 52.1, 78.1 PCT en liaison avec l'art. 123(2) et la règle 86(2) CBE).

Les modifications peuvent être apportées après réception du rapport de recherche internationale ou d'une déclaration suivant l'article 17(2) a) PCT qui remplace le rapport de recherche européenne (règle 86(2) en liaison avec l'art. 157(1) CBE). Cela aura lieu de préférence lors de l'entrée de la demande dans la phase régionale.

5.2 Une demande euro-PCT peut être modifiée indépendamment du fait qu'au cours de la phase internationale

¹⁴ Für einen zugelassenen Vertreter, der in der beim EPA geführten Liste eingetragen ist und sich als solcher zu erkennen gibt, ist im allgemeinen keine Vollmacht erforderlich (siehe Art. 1 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991, ABI. EPA 1991, 489).

¹⁴ For a professional representative whose name appears on the list maintained by the EPO and who identifies himself as such, no authorisation is normally required (see Art. 1 of the Decision of the President of the EPO dated 19 July 1991, OJ EPO 1991, 489).

¹⁴ Pour ce qui est du mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l'OEB et qui se fait connaître en tant que tel, aucun pouvoir n'est requis en général (cf. article 1^{er} de la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991. JO OEB 1991, 489).

- von der Möglichkeit der Änderung der Ansprüche im Verfahren vor dem Internationalen Büro nach Artikel 19, Regel 46 PCT Gebrauch gemacht worden ist, oder

- im Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfungsbehörde Änderungen gemäß Artikel 34 PCT vorgenommen worden sind

Änderungen nach Artikel 19 oder 34 PCT werden nicht automatisch Gegenstand des Verfahrens vor dem EPA als ausgewähltem Amt. Da der Anmelder bei Eintritt in die regionale Phase an diese Änderungen nicht gebunden ist, werden sie im weiteren Verfahren auch nicht von Amts wegen berücksichtigt. Sie werden dem europäischen Erteilungsverfahren nur zugrunde gelegt, wenn der Anmelder dies beantragt. Soweit es sich um Änderungen nach Artikel 34 PCT handelt, müssen Unterlagen in drei Stücken eingereicht werden, die den Anmeldebestimmungen entsprechen (Regel 36 (1) EPÜ).

Der Anmelder hat daher bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA klarzustellen, ob er die geänderten Unterlagen, die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beigelegt sind, dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde legen will.

5.3 Das für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA empfohlene Formblatt 1200 berücksichtigt den Wunsch der meisten Anmelder, daß die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde liegenden Unterlagen auch für die Sachprüfung im EPA als ausgewähltem Amt die Grundlage bilden. Der Anmelder kann jedoch erklären, daß dem Erteilungsverfahren geänderte Unterlagen zugrunde zu legen sind.

Hat der Anmelder weder Formblatt 1200 verwendet noch auf andere Weise zum Ausdruck gebracht, welche Unterlagen dem Erteilungsverfahren zugrunde gelegt werden sollen, so wird er aufgefordert, dies nachzuholen. Kommt er der Aufforderung nicht nach, so werden die geänderten Unterlagen, die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beigelegt sind (z. B. bei der Erstellung eines ergänzenden europäischen Recherchenberichts nach Artikel 157 (2) EPÜ), nicht berücksichtigt. Der Anmelder verliert jedoch nicht das Recht, entsprechende Änderungen nach Regel 86 (2) und (3) EPÜ im Erteilungsverfahren vorzunehmen.

Die hier dargestellte Verfahrensweise bedeutet eine Weiterbildung der in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, E-IX, 6.4.1, aufgestellten Grundsätze.

- made use of the possibility under Article 19 and Rule 46 PCT of amending the claims before the International Bureau, or

- made amendments under Article 34 PCT before the International Preliminary Examining Authority.

Amendments under Article 19 or 34 PCT do not automatically become the subject-matter of the proceedings before the EPO as elected Office. On entry into the regional phase the applicant is not bound by these amendments, which are therefore not taken into account by the EPO of its own motion in the subsequent proceedings. They form the basis for the European grant procedure only if the applicant so requests. If they are amendments under Article 34 PCT, they must be submitted in triplicate and in conformity with the general provisions governing application documents (Rule 36(1) EPC).

On entry into the regional phase, the applicant must therefore inform the EPO whether he wishes the amended documents annexed to the international preliminary examination report to form the basis for the European grant procedure.

5.3 Form 1200 - which applicants are recommended to use when entering the regional phase before the EPO - takes account of the wish of most applicants that the documents on which the international preliminary examination report is based also be taken as the basis for substantive examination at the EPO as elected Office. The applicant may however declare that the grant procedure should be based on another version of the documents.

Where the applicant has neither used Form 1200 nor specified in some other way which documents he wishes to be taken as the basis for the grant procedure, he will be invited to do so. If he fails to respond, the amended documents annexed to the international preliminary examination report (for example when a supplementary European search report pursuant to Art. 157(2) EPC is drawn up) will not be taken into account. The applicant does not however lose the right to make corresponding amendments under Rule 86(2) and (3) EPC in the grant procedure.

The procedure just described above expands on the principles laid down in the Guidelines for Examination in the EPO, E-IX, 6.4.1. The Guidelines will be

- il ait été fait usage de la possibilité de modifier les revendications pendant la procédure devant le Bureau international en vertu de l'article 19 et de la règle 46 PCT, ou que

- des modifications au titre de l'article 34 PCT aient été effectuées au cours de la procédure devant l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Les modifications au titre des articles 19 ou 34 PCT ne deviennent pas automatiquement objet de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office élu. Etant donné que le déposant n'est pas tenu d'apporter ces modifications au moment de l'entrée dans la phase régionale, elles ne sont pas non plus prises en compte d'office dans la suite de la procédure. Elles ne seront à la base de la procédure européenne de délivrance que si le déposant le demande. Pour autant qu'il s'agisse de modifications au titre de l'article 34 PCT, les documents doivent être produits en trois exemplaires satisfaisant aux dispositions régissant les demandes (règle 36(1) CBE).

Au moment où la demande entre dans la phase régionale devant l'OEB, le déposant doit par conséquent préciser s'il veut que les documents modifiés, joints en annexe au rapport d'examen préliminaire international, servent de base à la procédure européenne de délivrance.

5.3 Le formulaire 1200, recommandé pour l'entrée de la demande dans la phase régionale devant l'OEB, tient compte du souhait exprimé par la plupart des déposants, à savoir que les documents à la base du rapport d'examen préliminaire international doivent également servir de base à l'examen quant au fond effectué à l'OEB agissant en qualité d'office élu. Le déposant peut toutefois déclarer que les documents modifiés doivent servir de base à la procédure de délivrance.

Si le déposant n'utilise pas le formulaire 1200 ou qu'il ne signale pas d'une autre façon les documents qui doivent être à la base de la procédure de délivrance, il est invité à y remédier. S'il ne répond pas à cette invitation, les documents modifiés joints en annexe au rapport d'examen préliminaire international (par ex. lors de l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne suivant l'article 157(2) CBE) ne seront pas pris en compte. Le déposant ne perd toutefois pas le droit d'apporter des modifications correspondantes selon la règle 86(2) et (3) CBE, au cours de la procédure de délivrance.

La méthode exposée ici représente un développement des principes figurant dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, E-IX, 6.4.1. Ces direc-

Die Richtlinien werden bei der nächsten Revision der Loseblattsammlung entsprechend ergänzt werden.

Wegen der nach Regel 104b (1) b) iii) EPU ggf. zu entrichtenden Anspruchsgebühren siehe B.II.4.

5.4 Der ergänzenden Recherche nach Artikel 157(2) EPU werden im übrigen die Patentansprüche zugrunde gelegt, die bei Beginn der Recherche als letzte gültige Fassung vorliegen. Da die internationale Anmeldung vor dem EPA als ausgewähltem Amt 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 die Möglichkeit, bis zu diesem Zeitpunkt geänderte Patentansprüche vorzulegen, die der ergänzenden Recherche zugrunde gelegt werden sollen¹⁵. Wegen der Anspruchsgebühren siehe jedoch B.II.4.

Der Anmelder sollte im übrigen beachten:

Unterlagen, die veröffentlichte Anmeldeunterlagen ersetzen, sind in drei Stücken einzureichen (vgl. Regel 36 (1) i.V.m. Regel 35 (2) EPU). Dies gilt bei geänderten Unterlagen, die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beigefügt sind, auch dann, wenn das EPA die internationale vorläufige Prüfung durchgeführt hat. Eine Verweisung auf die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigefügten Änderungen genügt dafür nicht.

Kommt der Anmelder dieser Verpflichtung nicht nach, so wird er aufgefordert, dies nachzuholen. Danach wird die Anmeldung zurückgewiesen (Art. 91 (3) EPU) oder es wird festgestellt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt (Art. 96 (3) EPU).

6. Mikroorganismen

Wird in der internationalen Anmeldung auf einen hinterlegten Mikroorganismus gemäß Regel 13^{bis}.3 und 13^{bis}.4 PCT Bezug genommen, so wird dem Anmelder dringend empfohlen, zusammen mit der Einreichung des Formblatts 1200 (s. A.2), spätestens jedoch bis zum Ablauf des 31. 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 EPU eingehalten wurden (s. Mitteilung des EPA im ABI. EPA 1986, 269).

supplemented accordingly when the loose-leaf collection is next revised.

For the claims fees payable in accordance with Rule 104b(1)(b)(iii) EPC, see B.II.4.

5.4 The supplementary search under Article 157(2) EPC will be based on the claims valid when the search starts. Since the international application must undergo a formalities examination before the EPO as elected Office, applicants can count on the supplementary European search not being started earlier than two months after entry into the regional phase. Within that period, therefore, applicants can file amended claims to form the basis of the supplementary search¹⁵. As regards the claims fees see, however, B.II.4.

Applicants should also note the following:

Documents replacing published application documents must be submitted in triplicate (see Rule 36(1) in conjunction with Rule 35(2) EPC). This also applies to amended documents annexed to the international preliminary examination report, even if the international preliminary examination was carried out by the EPO. Simply referring to the amendments annexed to the international preliminary examination report is not enough.

If the applicant does not comply, he will be invited to do so, failing which the application will be refused (Art. 91(3) EPC) or deemed to be withdrawn (Art. 96(3) EPC).

6. Micro-organisms

If the international application refers to a micro-organism deposited pursuant to Rule 13^{bis}.3 and 13^{bis}.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.2) or at the latest within 31 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).

tives seront complétées en conséquence lors de la prochaine révision du recueil de feuilles mobiles.

Pour ce qui est des taxes de revendication à acquitter, le cas échéant, en vertu de la règle 104ter (1) b) iii) CBE, cf. B.II.4.

5.4 La recherche complémentaire prévue à l'article 157(2) CBE est du reste 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 élu, 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 soumettre des revendications modifiées qui serviront de base à la recherche complémentaire¹⁵. Concernant les taxes de revendications, voir cependant B.II.4.

Le déposant devrait en outre observer ce qui suit:

Les documents qui remplacent des pièces de la demande publiées, doivent être produits en trois exemplaires (cf. règle 36(1) en liaison avec la règle 35(2) CBE). Cela vaut également pour les pièces modifiées qui ont été jointes en annexe au rapport d'examen préliminaire international, même si c'est l'OEB qui a effectué cet examen. Un renvoi aux modifications jointes au rapport d'examen préliminaire international ne suffit pas pour cela.

Si le déposant ne satisfait pas à cette obligation, il sera invité à le faire, sinon la demande sera rejetée (art. 91(3) CBE), ou il sera constaté que la demande est réputée retirée (art. 96(3) CBE).

6. Micro-organismes

S'il est fait référence dans la demande internationale à un micro-organisme déposé visé aux règles 13^{bis}.3 et 13^{bis}.4 PCT, il est vivement recommandé au demandeur de produire, en même temps que le formulaire 1200 (cf. A.2), mais au plus tard avant l'expiration du 31^e 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).

¹⁵ Siehe Hinweis für PCT-Anmelder, ABI. EPA 1980, 144.

¹⁵ See Information for PCT applicants. OJ EPO 1980, 144.

¹⁵ Cf l'avis aux déposants PCT, JO OEB 1980, 144.

7. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen¹⁶

Liegt bei Ablauf der in Regel 104b (1) EPU genannten Frist von 31 Monaten ein nach Regel 5.2 PCT vorgeschriebenes Sequenzprotokoll dem EPA nicht vor, entspricht es nicht dem vorgeschriebenen Standard, ist es nicht auf dem vorgeschriebenen Datenträger eingereicht worden oder ist ein innerhalb dieser Frist nachgereichtes Sequenzprotokoll nicht in einer Amtssprache des EPA abgefaßt, so wird der Anmelder aufgefordert, ein dem vorgeschriebenen Standard entsprechendes Sequenzprotokoll, ein Sequenzprotokoll auf dem vorgeschriebenen Datenträger oder eine Übersetzung innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen (Regel 13^{ter}.2(b) PCT; Regel 104b (3a) EPU).

Gegebenenfalls hat der Anmelder entsprechend Regel 13^{ter}.1 (b) PCT und Regel 27a (2, 3) EPU gleichzeitig eine Erklärung beizufügen, daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt und daß das nachgereichte Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Diese Erfordernisse gelten für internationale Anmeldungen mit einem internationalen Anmeldetag ab 1. Januar 1993.

8. 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 ausgewähltem Amt nicht von Amts wegen berücksichtigt. Der Berichtigungsantrag wird nur berücksichtigt, wenn der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung von Mängeln gemäß Regel 88 EPU stellt und dabei auf seinen früheren Antrag gemäß Regel 91.1 f) PCT verweist.

7. Nucleotide and amino acid sequences¹⁶

If at the expiry of the 31-month period referred to in Rule 104(b)(1) EPC a sequence listing as prescribed in Rule 5.2 PCT is not available to the EPO or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, or if a sequence listing subsequently filed within the said period is not drawn up in one of the official languages of the EPO, the applicant is invited to file a sequence listing conforming to the prescribed standard or on the prescribed data carrier, or to file a translation within such period as the EPO shall specify (Rule 13^{ter}.2(b) PCT; Rule 104b(3a) EPC).

Under Rule 13^{ter}.1(b) PCT and Rule 27a(2) and (3) EPC, the applicant must enclose where applicable a declaration to the effect that the information stored on the data carrier is the same as the written sequence listing and that a sequence listing filed subsequently does not extend beyond the content of the application as originally filed.

The above requirements apply to any international application with a filing date from 1 January 1993 onwards.

8. 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 elected Office: it is 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. Séquences de nucléotides et d'acides aminés¹⁶

Si, à l'expiration du délai de 31 mois, mentionné à la règle 104ter (1) CBE, une liste de séquences telle que visée à la règle 5.2 PCT n'est pas parvenue à l'OEB ou si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données prescrit, ou si une liste de séquences déposée ultérieurement dans ce délai n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'OEB, le demandeur est invité à déposer une liste de séquences établie conformément à la norme prescrite ou sur le support de données prescrit, ou à déposer une traduction dans un délai que l'OEB lui impartit (règle 13ter.2b PCT; règle 104ter (3bis) CBE).

Le cas échéant, le déposant doit, conformément à la règle 13ter.1(b) PCT et à la règle 27bis (2, 3) CBE, produire en même temps une déclaration selon laquelle l'information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite et que la liste de séquences ainsi déposée ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Ces conditions s'appliquent aux demandes internationales ayant leur date de dépôt international à compter du 1^{er} janvier 1993.

8. 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 élu. La requête en rectification 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.

¹⁶ Siehe Mitteilung des EPA vom 15. Juni 1992 über die Änderung der Ausführungsordnung zum PCT, ABl. EPA 1992, 384, 386 und Mitteilung des EPA vom 11. Dezember 1992, Beilage Nr 2 zum ABl. EPA 12/1992

¹⁶ See Notice from the EPO dated 15 June 1992 concerning amendments to the Regulations under the PCT, OJ EPO 1992, 384, 386, and Notice from the EPO dated 11 December 1992, Supplement No 2 to OJ EPO 12/1992

¹⁶ Cf. Communiqué de l'OEB du 15 juin 1992 relatif aux modifications du règlement d'exécution du PCT, JOE 1992, 384, 386 et communiqué de l'OEB du 11 décembre 1992, supplément n° 2 au JO OEB 12/1992