

Mitteilung vom 1. Dezember 1995 über die Anwendung von Artikel 97 (6) EPÜ - Beschleunigung des Verfahrens

1. Am 1. Januar 1996 tritt der dem Artikel 97 EPÜ hinzugefügte Absatz 6 in Kraft (siehe ABI. EPA 1995, 741), welcher lautet:

(6) Auf Antrag des Anmelders wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents vor Ablauf der Frist nach Absatz 4 oder 5 bekanntgemacht. Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Erfordernisse nach den Absätzen 2 und 5 erfüllt sind.

2. Die neue Bestimmung eröffnet dem Anmelder eine zusätzliche Möglichkeit, die Erteilung des europäischen Patents zu beschleunigen, indem er alle formellen Erteilungsvoraussetzungen frühzeitig erfüllt. Der Zeitgewinn kann in Abhängigkeit vom Zeitpunkt, in dem der erforderliche Antrag gestellt wird, mehrere Monate betragen.

3. Der Antrag ist nur wirksam und führt nur dann zum Wegfall der 5 monatigen Sperrfrist nach Artikel 97 (4) und (5) EPÜ, wenn der Anmelder im Zeitpunkt der Antragstellung folgende Handlungen bereits vorgenommen hat oder gleichzeitig vornimmt:

- Erklärung der Zustimmung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ,

- Zahlung der Erteilungsgebühr einschließlich Druckkostengebühr (Regel 51 (6) EPÜ, Artikel 2 Nummer 8 Gebührenordnung)

- Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA, die nicht die Verfahrenssprache sind (Regel 51 (6) EPÜ)

- Entrichtung der bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren (Art. 97 (2) c) EPÜ).

Der Antrag kann überdies nur bearbeitet werden, wenn gegebenenfalls

- weitere Anspruchsgebühren (Regel 51 (7) EPÜ) gezahlt wurden und

- die Übersetzung des Prioritätsbeleges oder die entsprechende Erklärung (Regel 38 (4) EPÜ) eingereicht worden ist.

Um eine Verzögerung der Erteilung aufgrund Regel 51 (9) EPÜ zu vermeiden, empfiehlt es sich, zugleich mit Antragstellung auch

Notice dated 1 December 1995 concerning the application of Article 97(6) EPC - Acceleration of the proceedings

1. On 1 January 1996 a new paragraph 6, added to Article 97 EPC, enters into force (see OJ EPO 1995, 741). It reads as follows:

(6) At the request of the applicant, mention of grant of the European patent shall be published before expiry of the time limit under paragraph 4 or 5. Such request may only be made if the requirements pursuant to paragraphs 2 and 5 are met.

2. The new provision gives applicants an additional opportunity to accelerate grant of the European patent by meeting all the formal requirements for grant at an early date. The time gained may amount to several months, depending on when the prescribed request is made.

3. The request takes effect, and results in the five-month waiting period under Article 97(4) and (5) EPC ceasing to apply, only if the applicant has already performed the following acts by the time he makes the request or if he performs them at the same time as he makes the request:

- indication of approval of the communication under Rule 51(4) EPC,

- payment of the fee for grant, including the fee for printing (Rule 51(6) EPC, Article 2, No. 8, Rules relating to Fees),

- filing of translations of the claims in the two official languages of the EPO other than the language of proceedings (Rule 51(6) EPC),

- payment of the renewal fees and any additional fees already due (Article 97(2)(c) EPC).

Furthermore, the request may only be processed if, where appropriate,

- fees for any additional claims have been paid (Rule 51(7) EPC) and

- a translation of the priority document or the corresponding declaration (Rule 38(4) EPC) has been filed.

To avoid delaying grant on the basis of Rule 51(9) EPC the applicant is advised, at the same time as filing the request, to

Communiqué, en date du 1^{er} décembre 1995, relatif à l'application de l'article 97(6) CBE - Accélération de la procédure

1. Le paragraphe 6 complétant l'article 97 CBE entre en vigueur le 1^{er} janvier 1996 (cf. JO OEB 1995, 741). Il est ainsi rédigé :

(6) Sur requête du demandeur, la mention de la délivrance du brevet européen sera publiée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou 5. La requête ne peut être présentée que si les exigences visées aux paragraphes 2 et 5 sont remplies.

2. Cette nouvelle disposition offre au demandeur qui remplit rapidement les conditions formelles de délivrance une possibilité supplémentaire d'accélérer la délivrance du brevet européen. Suivant la date à laquelle la requête requise est présentée, le gain de temps peut être de plusieurs mois.

3. La requête n'est valable et n'entraîne la suppression du délai de cinq mois prévu à l'article 97(4) et (5) CBE que si le demandeur a déjà accompli les actes ci-après lorsqu'il présente sa requête ou les accomplit à ce moment-là:

- Accord donné en réponse à la notification prévue à la règle 51(4) CBE,

- Paiement de la taxe de délivrance, y compris la taxe d'impression (règle 51(6) CBE, article 2, point 8 règlement relatif aux taxes)

- Production des traductions des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celle de la procédure (règle 51(6) CBE)

- Paiement des taxes annuelles déjà exigibles et, le cas échéant, des surtaxes (art. 97(2)c) CBE).

Par ailleurs, la requête ne peut être traitée que si, le cas échéant,

- les autres taxes de revendication (règle 51(7) CBE) ont été acquittées et

- la traduction du document de priorité ou la déclaration correspondante (règle 38(4) CBE) a été produite.

Pour éviter que la délivrance ne soit retardée en vertu de la règle 51(9) CBE, il est recommandé, lors de la présentation de la requête,

- die nächste Jahresgebühr zu entrichten, wenn der Antrag weniger als drei Monate vor deren Fälligkeitstag gestellt wird (Die Gebühr wird rückerstattet, falls der Hinweis auf die Erteilung noch im laufenden Patentjahr bekanntgemacht wird).

4. Sind alle diese Voraussetzungen gegeben, ergeht unverzüglich der Erteilungsbeschluss. Der Anmelder kann daraufhin mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung (Art. 97 (4) EPÜ) binnen zwei Monaten rechnen. Diese Zeit wird in jedem Fall für die Bearbeitung im Amt und die technischen Vorbereitungen der Veröffentlichung benötigt, sodaß ein Antrag nach Art. 97 (6) EPÜ sich nur auswirkt, wenn er möglichst frühzeitig gestellt wird (unverzüglich nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ oder ggf. bereits auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin). Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf Punkt 7 des PACE-Programmes (sofortige Zustimmung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ), mit der eine unverzügliche Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erreicht wird.

- pay the next renewal fee if the request is made less than three months before the due date (the fee will be reimbursed if the mention of grant is published in the current patent year).

4. If all these conditions are met, the decision to grant is issued without delay. The applicant may then expect the mention of grant to be published (Article 97(4) EPC) within two months. This period is required in any case for internal processing by the EPO and for the technical preparations for publication, so that a request under Article 97(6) EPC only has an effect if it is made as early as possible (immediately after receipt of the Rule 51(6) EPC communication or, where appropriate, on the basis of the Rule 51(4) EPC communication). Reference is made in this connection to point 7 of the PACE programme (immediate approval of the Rule 51(4) EPC communication), which enables the communication under Rule 51(6) EPC to be notified without delay.

- d'acquitter aussi la taxe annuelle suivante lorsque la requête est présentée moins de trois mois avant la date d'échéance de cette taxe. (Cette dernière est remboursée si la mention de la délivrance est publiée pendant l'année-brevet en cours).

4. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la délivrance est immédiatement décidée. Le demandeur peut alors compter avec une publication de la mention de la délivrance (art. 97(4) CBE) dans un délai de deux mois. Ce délai est en tout cas nécessaire par le traitement à l'Office et les préparatifs techniques en vue de la publication, de sorte qu'une requête selon l'article 97(6) CBE ne produit ses effets que si elle est présentée le plus tôt possible (immédiatement après la réception de la notification prévue à la règle 51(6) CBE ou, le cas échéant, dès la réponse à la notification selon la règle 51(4) CBE). A cet égard, l'on se reportera au point 7 du programme PACE (accord donné immédiatement en réponse à la notification prévue à la règle 51(4) CBE), qui permet une signification immédiate de la notification selon la règle 51(6) CBE.