

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

**Mitteilung vom 1. März 1997
über die Änderung des Euro-
päischen Patentübereinkom-
mens, der Ausführungsord-
nung und der Gebührenord-
nung***

**Gebührensenkung und Verlänge-
rung der Frist zur Entrichtung der
Benennungsgebühren zum
1. Juli 1997**

Mit Beschlüssen vom 5. Dezember 1996 hat der Verwaltungsrat das Übereinkommen, seine Ausführungsordnung und die Gebührenordnung mit Wirkung zum 1. Juli 1997 geändert. Die nachstehend näher erläuterten Änderungen sehen eine **Senkung der Verfahrensgebühren** des EPA und die **Verlängerung der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren** vor. Die neuen Gebühren gelten für Zahlungen ab 1. Juli 1997, die neue Frist für alle europäischen Patentanmeldungen, in denen die Benennungsgebühren zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirksam entrichtet sind **und** die bis dahin geltende Frist (Art. 79 (2) a. F. EPU) zu ihrer Entrichtung noch nicht abgelaufen ist.¹

I. Gebührensenkung

Änderung der Gebührenordnung

Artikel 2 Nummern 1 bis 3a der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

	DEM
"1. Anmeldegebühr (Artikel 78 Absatz 2), nationale Grundgebühr (Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i)	250

2. Recherchegebühr

- für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche (Artikel 78 Absatz 2, Regel 46 Absatz 1, Regel 104b Absatz 4 und Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b)	1 700
--	-------

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

**Notice dated 1 March 1997
concerning the amendment
of the European Patent
Convention, the Implementing
Regulations and the Rules
relating to Fees***

**Reduction of fees and extension of
the period for payment of designa-
tion fees from 1 July 1997**

In its decisions of 5 December 1996 the Administrative Council amended the Convention, its Implementing Regulations and the Rules relating to Fees with effect from 1 July 1997. The amendments explained below provide for a **reduction of the procedural fees** of the EPO and for the **extension of the period for payment of designation fees**. The new fees apply to payments made on or after 1 July 1997; the new period applies to all European patent applications in respect of which the designation fees have not been validly paid by that time **and** the time limit for paying them under Article 79(2) (old) EPC has not expired.¹

I. Reduction of fees

Amendment of the Rules relating to Fees

Article 2, items 1 to 3a, of the Rules relating to Fees is to be amended to read as follows:

	DEM
"1. Filing fee (Article 78, paragraph 2), national basic fee (Rule 104b, paragraph (1)(b)(i))	250

2. Search fee in respect of

- a European or supplementary European search (Article 78, paragraph 2, Rule 46, paragraph 1, Rule 104b, paragraph 4, and Article 157, paragraph 2(b))	1700
--	------

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

**Communiqué en date du
1^{er} mars 1997, relatif à la
modification de la Convention
sur le brevet européen, de
son règlement d'exécution et
du règlement relatif aux
taxes***

**Réduction du montant des taxes et
prorogation du délai de paiement
des taxes de désignation à compter
du 1^{er} juillet 1997**

Par décisions du 5 décembre 1996, le Conseil d'administration a modifié la Convention sur le brevet européen, son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes avec effet au 1^{er} juillet 1997. Ces modifications, qui sont exposées plus en détail ci-après, prévoient une **réduction du montant des taxes de procédure** perçues par l'OEB et une **prorogation du délai de paiement des taxes de désignation**. Les nouveaux montants sont applicables aux paiements effectués à partir du 1^{er} juillet 1997 et le nouveau délai vaut pour toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles les taxes de désignation n'ont pas encore été valablement acquittées à cette date **et** pour lesquelles le délai applicable jusque-là à leur paiement (art. 79 (2) ancienne version CBE) n'est pas encore venu à expiration.¹

I. Réduction du montant des taxes

Modification du règlement relatif aux taxes

L'article 2, points 1 à 3bis, du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant :

	DEM
"1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2) ; taxe nationale de base (règle 104ter, paragraphe 1, lettre b) point i))	250

2. Taxe de recherche

- par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1, règle 104ter, paragraphe 4 et article 157, paragraphe 2, lettre b))	1700
--	------

* Vgl. Beilage zum ABI. EPA Nr. 12/1996 sowie ABI. EPA 1997, 79, 80.

¹ Eingehende Hinweise dazu erscheinen in den nächsten Ausgaben des ABI. EPA.

* See Supplement to OJ EPO 12/1996 and OJ EPO 1997, 79, 80.

¹ Details will appear in forthcoming issues of OJ EPO.

* Cf supplément au JO OEB n° 12/1996 et JO OEB 1997, 79, 80.

¹ On trouvera des indications détaillées à ce sujet dans les prochains numéros du JO OEB

- für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 104a Absatz 1) 2 200	- an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 104a, paragraph 1) 2 200	- par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 104bis, paragraphe 1) 2 200
3. Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat (Artikel 79 Absatz 2) 150	3. Designation fee for each Contracting State designated (Article 79, paragraph 2) 150	3. Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2) 150
3a. Gemeinsame Benennungsgebühr für die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Fürstentum Liechtenstein 150"	3a. Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein 150"	3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du Liechtenstein 150"
1. Die auf Vorschlag des Präsidenten des EPA vom Verwaltungsrat beschlossene Gebührensenkung trägt der Entwicklung des Haushalts der Europäischen Patentorganisation und den Wünschen der Benutzer des europäischen Patentsystems Rechnung. Angesichts anhaltender Haushaltsüberschüsse der Organisation und der Bestimmungen des Übereinkommens über die Bemessung der Gebühren und den Ausgleich des Haushalts (Art. 40 (1) EPÜ) war eine deutliche Senkung der europäischen Verfahrensgebühren geboten.	1. The fee reduction approved by the Administrative Council on a proposal from the President of the EPO takes account of the development of the European Patent Organisation's budget and of the wishes of the European patent system's users. In view of the Organisation's sustained budget surpluses and of the provisions of the Convention with regard to the level of fees and the balancing of the budget (Article 40(1) EPC), a significant reduction in European procedural fees was called for.	1. La réduction du montant des taxes adoptée par le Conseil d'administration, sur proposition du Président de l'OEB, tient compte de l'évolution du budget de l'Organisation européenne des brevets et des souhaits exprimés par les utilisateurs du système du brevet européen. Vu les excédents budgétaires constamment réalisés par l'Organisation et les dispositions de la Convention relatives à la détermination du montant des taxes et à l'équilibre du budget (art. 40 (1) CBE), une réduction sensible du montant des taxes de procédure européenne s'imposait.
2. Die mit der Gebührensenkung bewirkte Gesamtentlastung beträgt im Fall einer durchschnittlichen europäischen Anmeldung mit 8 benannten Staaten 2 150 DEM oder rund 20 % der heute bis zur Erteilung des europäischen Patents an das EPA zu entrichtenden Gebühren. Sie hat ein Gesamtvolumen von rund 140 Mio. DEM pro Jahr.	2. For an average European application with eight designated states, the total easing of the fee burden brought about by the reductions amounts to DEM 2 150, or some 20 % of the fees currently payable to the EPO up to the time of grant. Its overall volume is approximately DEM 140m per annum.	2. Dans le cas d'une demande moyenne de brevet européen désignant huit Etats, l'allègement total résultant de cette réduction est de 2 150 DEM, soit environ 20 % du montant des taxes à payer actuellement à l'OEB jusqu'à la délivrance du brevet européen. Globalement, cet allègement correspond à près de 140 millions de DEM par an.
3. Die Gebührensenkung betrifft die zu Beginn des europäischen Erteilungsverfahrens regelmäßig zu entrichtenden Gebühren, d. h. die Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühren . In der Eingangsphase, also bis zur Stellung des Prüfungsantrags, sind damit in Zukunft nur noch 1 950 DEM statt wie bisher 5 300 DEM zu entrichten, wenn man die gleichzeitig beschlossene Verschiebung des Zahlungszeitpunkts für die Benennungsgebühren berücksichtigt (vgl. unten II). Diese massive Senkung der Eingangsgebühren erleichtert den Einstieg in das europäische Verfahren und macht es auch für freie Erfinder, kleine und mittlere Unternehmen attraktiv.	3. The reduction concerns the fees payable at the start of the European grant procedure, ie the filing, search and designation fees . Thus in the initial phase, that is up to the time of filing of the request for examination, only DEM 1 950 will now have to be paid rather than DEM 5 300 as at present, if allowance is made for the approved deferral of the due date for designation fees (see II below). This major reduction of the initial fees makes it easier to gain entry to the European procedure whilst also rendering the procedure attractive to independent inventors and to small and medium-sized enterprises.	3. La réduction du montant des taxes concerne les taxes à acquitter normalement au début de la procédure européenne de délivrance, à savoir les taxes de dépôt, de recherche et de désignation . Dans la phase initiale, c'est-à-dire jusqu'à la présentation de la requête en examen, le montant dû ne sera plus que de 1 950 DEM à l'avenir, au lieu de 5 300 DEM actuellement, si l'on tient compte du report de l'échéance des taxes de désignation (cf. point II ci-dessous) qui a été adopté en même temps. La réduction considérable de ces taxes va faciliter l'entrée dans la procédure européenne et la rendre également attrayante pour les inventeurs indépendants et les petites et moyennes entreprises.
4. Das Schwergewicht der Entlastung liegt auf den Benennungsgebühren . Waren bei durchschnittlich 8 Benennungen bisher 2 800 DEM pro Anmeldung zu bezahlen, so sind nach dem neuen Tarif nur noch 1 200 DEM zu entrichten. Die Benennung aller 18 EPÜ-Vertragsstaaten kostet künftig nurmehr 2 550 DEM statt bisher rund 6 000 DEM. Damit wird eine	4. The emphasis of the reductions is on the designation fees . Whereas in the past the cost of an average application with eight designations was DEM 2 800, the designation fees at the new rates amount to only DEM 1 200. In the future it will cost only DEM 2 550 to designate all 18 EPC contracting states instead of around DEM 6 000 as at present. This	4. L' allègement porte essentiellement sur les taxes de désignation . Alors que pour une demande comportant en moyenne huit désignations, il faut actuellement acquitter la somme de 2 800 DEM, le demandeur n'aura plus qu'à payer 1 200 DEM d'après le nouveau barème. A l'avenir, la désignation de l'ensemble des 18 Etats parties à la CBE ne

umfassende Staatenbenennung auch für Anmelder interessant, die bisher aus Kostengründen darauf verzichtet haben, den einen oder anderen Vertragsstaat zu benennen. Die deutliche Herabsetzung der Benennungsgebühr trägt damit auch den Gegebenheiten des europäischen Binnenmarkts Rechnung, wo innovative Produkte staatenübergreifend vermarktet werden und ein in geographischer Hinsicht lückenhafter Schutz zu Wettbewerbsverzerrungen und wirtschaftlichen Nachteilen führen kann.

5. Mit der **Absenkung der Anmelde- und Recherchegebühren** wird der Entlastungseffekt in der Eingangsphase des europäischen Erteilungsverfahrens verstärkt und auch Anmeldern, die nur in einigen Staaten Schutz benötigen, eine spürbare Gebührentlastung gewährt.

6. Darüber hinaus erleichtert die **Senkung der Recherchegebühren** den Zugang europäischer Anmelder zum PCT. Dies gilt ganz besonders für europäische Erstanmelder, weil diese nur die europäische Recherchegebühr von künftig 1 700 DEM in der Erstanmeldung zu zahlen haben und die Gebühr für die internationale Recherche (künftig 2 200 DEM) bei Einreichung einer identischen PCT-Nachanmeldung in vollem Umfang erstattet wird. Europäischen Anmeldern, die ihre PCT-Anmeldung auf eine nationale Voranmeldung stützen, kommt die geringere Gebühr für die internationale Recherche zugute.

II. Verlängerung der Frist zur Entrichtung der Benennungsgebühren

Änderung von Artikel 79 (2) EPÜ

Artikel 79 (2) EPÜ erhält folgende Fassung:

"(2) Für die Benennung eines Vertragsstaats ist die Benennungsgebühr zu entrichten. Die Benennungsgebühren sind innerhalb *von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.*"

7. Unter der geltenden Fassung von Artikel 79 (2) EPÜ sind die Benennungsgebühren 12 Monate nach Ein-

will make broader designation attractive to applicants who in the past have chosen on grounds of cost not to designate various contracting states. Thus the major reduction of the designation fee also takes into account the situation in the single European market, where innovative products are marketed on a transnational basis and where geographically incomplete cover may lead to distortions in competition and to economic disadvantages.

5. The **reduction of the filing and search fees** further eases the fee burden in the initial phase of the European grant procedure whilst also appreciably lightening the burden to applicants who require protection in only a few states.

6. Furthermore the **reduction of the search fees** facilitates access to the PCT for European applicants. This is of particular interest to those filing European first applications, because they have to pay only the European search fee (reduced to DEM 1 700) for the first filing and are reimbursed the international search fee (reduced to DEM 2 200) in full if they file an identical PCT application later. European applicants basing their PCT application on an earlier national filing benefit from the lower fee for the international search.

II. Extending the period for payment of designation fees

Amendment of Article 79(2) EPC

Article 79(2) EPC is to be amended to read as follows:

"(2) The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of the designation fee. The designation fees shall be paid within *six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.*"

7. In the currently applicable formulation of Article 79(2) EPC, designation fees are payable 12 months after

coûtera que 2 550 DEM, contre environ 6 000 DEM à l'heure actuelle. Ainsi, la désignation d'un grand nombre d'Etats deviendra intéressante également pour les demandeurs qui avaient jusqu'ici renoncé à désigner l'un ou l'autre des Etats contractants pour des raisons de coût. La réduction sensible de la taxe de désignation tient aussi compte des données du marché intérieur européen, où les produits innovateurs font l'objet d'échanges commerciaux entre les différents Etats membres et où une protection présentant des lacunes sur le plan géographique risque de fausser la concurrence et d'être préjudiciable d'un point de vue économique.

5. La **réduction des taxes de dépôt et de recherche** renforce l'effet d'allègement dans la phase initiale de la procédure européenne de délivrance et représente également pour les demandeurs qui n'ont besoin d'une protection que dans certains Etats, une baisse sensible des coûts liés aux taxes.

6. En outre, la **réduction des taxes de recherche** permet aux demandeurs européens d'accéder plus facilement au PCT. Cela vaut tout particulièrement pour les déposants d'une demande initiale européenne, puisqu'il leur faudra simplement payer la taxe de recherche européenne, dont le nouveau montant est fixé à 1 700 DEM, pour la demande initiale et que la taxe de recherche internationale (de 2 200 DEM à l'avenir) leur sera intégralement remboursée en cas de dépôt ultérieur d'une demande PCT identique. Les demandeurs européens qui déposent une demande PCT se fondant sur une demande nationale antérieure bénéficieront de la réduction de la taxe de recherche internationale.

II. Prorogation du délai de paiement des taxes de désignation

Modification de l'article 79 (2) CBE

L'article 79 (2) CBE est remplacé par le texte suivant :

"(2) La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. Les taxes de désignation sont acquittées dans un délai *de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.*"

7. Aux termes de l'article 79 (2) CBE actuellement en vigueur, les taxes de désignation doivent être acquittées

reichung der Anmeldung, spätestens aber 13 Monate nach dem Prioritätstag zu entrichten. Praktisch bedeutet dies, daß in 90 % der EP-Direktanmeldungen (Anmeldungen, die nicht über PCT eingereicht werden) die Benennungsgebühren unmittelbar nach Einreichung der Anmeldung, also meist zusammen mit der Anmelde- und Recherchegebühr zu bezahlen sind.

8. Europäische Direktanmelder müssen die Benennungsgebühren heute zu einem Zeitpunkt entrichten, zu dem der europäische Recherchenbericht noch nicht vorliegt und die Erfolgsaussichten der Anmeldung nur mit Einschränkungen beurteilt werden können. Im EURO-PCT-Verfahren ist dies anders. Die europäischen Benennungsgebühren sind hier erst bei Eintritt in die europäische Phase, also 21 bzw. 31 Monate nach dem Prioritätstag zu entrichten. Der Anmelder kann sich damit die Option für eine breite Staatenbenennung offenhalten, bis er auf der Grundlage des internationalen Recherchenberichts oder des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts die Aussichten seiner Anmeldung sicherer beurteilen kann. Da zu diesem Zeitpunkt auch das wirtschaftliche Interesse am geographischen Umfang des Patentschutzes regelmäßig besser einzuschätzen ist, kann der EURO-PCT-Anmelder weit aus gezielter benennen, als dies heute bei Einreichung der EP-Direktanmeldung möglich ist.

9. Die bisherige strukturelle Benachteiligung der EP-Direktanmeldung kommt auch darin zum Ausdruck, daß hier die Benennungsgebühren stets, für EURO-PCT-Anmeldungen dagegen nur dann zu zahlen sind, wenn die Anmeldung in das europäische Erteilungsverfahren eintritt. Da der Anteil der europäischen Anmelder an EP-Direktanmeldungen bei 52 % liegt, an EURO-PCT-Anmeldungen dagegen nur bei 39 %, wird vor allem die europäische Industrie durch die bestehende Gebührenstruktur benachteiligt.

10. Die Gebührenpolitik des Amtes war in der Vergangenheit stets darauf gerichtet, die Attraktivität der beiden Wege, EURO-Direkt und EURO-PCT, zum europäischen Patent

filing, and at the latest 13 months after the priority date. In practice this means that for 90% of direct European applications (applications not filed via the PCT route) they are payable immediately after filing, ie usually together with the filing and search fees.

8. European direct applicants are currently required to pay the designation fees at a time when they have not yet received the European search report and therefore often cannot adequately assess the prospects of their application. In Euro-PCT proceedings, the situation is different. Here, the European designation fees are payable only on entry into the European phase, ie 21 or 31 months after the priority date. Applicants are thus able to keep their designation options open until they have the international search report or the international preliminary examination report to help them decide whether the application is likely to succeed. As a rule, Euro-PCT applicants also by that time have a better idea of the commercial worth of the geographical cover available to their patents, and can therefore target their designations far more accurately than is currently possible with direct European applications.

9. There is a further structural disadvantage for direct European filings in that they always incur designation fees, which for Euro-PCT filings only become payable when the application actually enters the European grant procedure. Given that European applicants account for 52% of direct European but only 39% of Euro-PCT filings, European industry is at a particular disadvantage under the existing fee structure.

10. The Office's fee policy has always sought to keep both routes attractive - direct European and Euro-PCT alike. This objective is even more important now that Euro-PCT filings make

dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la demande, mais au plus tard dans les treize mois à compter de la date de priorité. Dans la pratique, cela revient à dire que pour 90 % des demandes européennes directes (demandes n'ayant pas été déposées par la voie PCT), les taxes de désignation doivent être acquittées immédiatement après le dépôt de la demande, soit, dans la plupart des cas, en même temps que les taxes de dépôt et de recherche.

8. Actuellement, les demandeurs optant pour la voie européenne directe doivent payer les taxes de désignation à un moment où ils ne disposent pas encore du rapport de recherche européenne et où ils ne sont pas en mesure d'apprécier pleinement les chances de succès de leur demande. Il en va autrement dans la procédure euro-PCT. Dans cette procédure, les taxes de désignation européennes ne sont dues qu'à l'entrée dans la phase européenne, soit 21 ou 31 mois après la date de priorité. Le demandeur peut ainsi se réserver la possibilité de désigner un grand nombre d'Etats, jusqu'à ce qu'il soit en mesure, sur la base du rapport de recherche internationale ou du rapport d'examen préliminaire international, d'apprécier avec certitude les chances de succès de sa demande. De plus, étant donné qu'il est en général plus aisé à ce moment-là d'apprécier l'intérêt économique d'une protection par brevet dans tel ou tel Etat, les demandeurs empruntant la voie euro-PCT peuvent effectuer leurs désignations de façon beaucoup plus judicieuse qu'ils ne peuvent le faire à l'heure actuelle en déposant une demande européenne directe.

9. Au niveau de la structure des taxes, les demandes européennes directes sont également pénalisées du fait que les taxes de désignation doivent toujours être acquittées, alors que dans le cas des demandes euro-PCT, elles ne doivent l'être que lorsque la procédure européenne de délivrance est engagée. 52 % des demandes européennes directes étant déposées par des demandeurs européens, contre seulement 39 % des demandes euro-PCT, ce sont surtout les entreprises européennes qui sont défavorisées par la structure actuelle des taxes.

10. Par le passé, la politique de l'Office en matière de taxes a toujours visé à préserver également l'attrait des deux voies qui mènent au brevet européen, à savoir la voie européenne

gleichermaßen sicherzustellen. Mit dem Anstieg der EURO-PCT-Anmeldungen auf über 50 % des Anmeldeaufkommens hat diese Zielsetzung noch an Bedeutung gewonnen.

11. Die mit der Änderung von Artikel 79 (2) EPÜ beschlossene **Verschiebung des Zeitpunkts für die Zahlung der Benennungsgebühren beseitigt die strukturelle Benachteiligung der EP-Direktanmeldung** und verstärkt den Entlastungseffekt der Gebührensenkung ganz erheblich.

12. Die Verschiebung des Zahlungszeitpunkts für die Benennungsgebühren auf den Zeitpunkt für die Stellung des Prüfungsantrags (Art. 94 (2) EPÜ) bewirkt eine **Verlängerung der Zahlungsfrist um rund 12 Monate**. Die Benennungsgebühren für EP- Direktanmeldungen sind damit in Zukunft regelmäßig innerhalb von 24 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag zu entrichten, jedoch nur dann, wenn der Anmelder nach Prüfung des Recherchenberichts das Erteilungsverfahren weiterführen will. **Die Benennungsgebühren für EURO-PCT-Anmeldungen sind weiterhin bei Eintritt in die europäische Phase binnen 21 oder 31 Monaten seit dem Prioritätstag zu entrichten** (Regel 104b (1) EPÜ; Artikel 79 (2) n. F. EPÜ findet keine Anwendung).

13. Die Synchronisierung der Fristen zur Zahlung der Benennungsgebühren und zur Stellung des Prüfungsantrags bzw. zur Zahlung der Prüfungsgebühr **vereinfacht die Fristenüberwachung** für den Anmelder und das Amt. Der Fristenlauf ist auch für Dritte ohne weiteres feststellbar, weil sich der Beginn der 6-Monatsfrist aus dem Europäischen Patentregister und Patentblatt entnehmen läßt.

14. Bei Veröffentlichung der europäischen Anmeldung wird künftig noch offen sein, für welche Staaten der Anmelder seine Schutzoption konkretisieren will. Eine Beeinträchtigung der **Schutzrechtsüberwachung durch Dritte** ist damit jedoch nicht verbunden. Dies gilt schon deshalb, weil bis zur wirksamen Stellung des Prüfungsantrags generell offen bleibt, ob für die Erfindung überhaupt Schutz beansprucht wird. Die Wettbewerber haben daher bereits heute das Europäische Patentregister zu konsultieren, wenn sie sich vergewissern wollen, ob in einer bestimmten Anmeldung das Prüfungsverfah-

up over 50% of the total.

11. The **deferring of the due date for designation fees** approved through the amendment to Article 79(2) EPC **eliminates the structural disadvantage to direct European filings** and substantially reinforces the relief brought about by reducing the fees.

12. Deferring the due date for designation fees to the time of filing of the request for examination (Article 94(2) EPC) means that **the payment period is extended by around 12 months**. Thus in future the designation fees for direct European applications will as a rule be payable within 24 months of the date of filing or priority, but only if the applicant wishes to continue with the grant procedure after examining the search report. **The designation fees for Euro-PCT applications entering the European phase will continue to be payable within 21 or 31 months of the date of priority** (Rule 104b(1) EPC; Article 79(2) (new) EPC does not apply).

13. Synchronising the time limits for paying designation fees and for filing the request for examination/paying the examination fee **will help applicants and the Office to keep track**. Third parties will also easily be able to see how things stand, because the start of the six-month period is indicated in the Register of European Patents and the European Patent Bulletin.

14. When the European application is published, the applicant may in future not yet have decided for which states he actually requires protection. This will not make **monitoring of rights by third parties** any more difficult. After all, until the applicant validly files a request for examination it is not clear whether he wants a patent at all. Even today, competitors have to consult the Register of European Patents to find out whether the examination procedure has been initiated for a given application. At the same time, they can identify the states in respect of which designation fees have been paid; the

directe et la voie euro-PCT. La part des demandes euro-PCT ayant augmenté au point de représenter plus de 50 % du nombre des demandes, cet objectif a encore gagné en importance.

11. Le **report de l'échéance des taxes de désignation**, adopté par modification de l'article 79 (2) CBE, **supprime le handicap structurel qui pénalisait les demandes européennes directes** et renforce considérablement l'effet d'allègement découlant de la réduction du montant des taxes.

12. Le report de l'échéance des taxes de désignation à la date de présentation de la requête en examen (art. 94 (2) CBE) a pour effet de **proroger d'environ douze mois le délai de paiement**. A l'avenir, les taxes de désignation pour les demandes européennes directes devront donc normalement être acquittées dans un délai de 24 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, mais seulement si le demandeur, au vu du rapport de recherche, souhaite que la procédure de délivrance soit poursuivie. **Pour les demandes euro-PCT, les taxes de désignation devront être payées, comme par le passé, lors de l'entrée dans la phase européenne dans un délai de 21 ou 31 mois à compter de la date de priorité** (règle 104ter (1) CBE ; l'article 79 (2) nouvelle version CBE n'est pas applicable).

13. La synchronisation du délai de paiement des taxes de désignation et du délai de présentation de la requête en examen ou de paiement de la taxe d'examen **permettra aux demandeurs et à l'Office de surveiller plus facilement les délais**. Les tiers pourront eux aussi savoir aisément où en sont les délais, étant donné que la date à compter de laquelle court le délai de six mois est indiquée dans le Registre européen des brevets et le Bulletin européen des brevets.

14. Même si, à l'avenir, on ne saura pas lors de la publication de la demande de brevet européen pour quels Etats le demandeur fera valoir en définitive sa demande de protection, la **surveillance des titres de protection par les tiers** ne s'en trouvera pas pour autant affectée, ne serait-ce que parce tant qu'il n'a pas été valablement présenté de requête en examen, il n'est pas sûr, de manière générale, qu'une protection soit demandée pour l'invention. Déjà à l'heure actuelle, les concurrents doivent consulter le Registre européen des brevets pour savoir si la procédure d'examen a été

ren eingeleitet ist. Dabei läßt sich dann auch feststellen, für welche Staaten die Benennungsgebühren gezahlt sind; auf die damit definitiv benannten Staaten wird im Register und Patentblatt unmittelbar nach Fristablauf hingewiesen.¹

15. Im übrigen ist die Praxis mit dieser Situation schon heute konfrontiert, weil mehr als 50 % aller europäischen Anmeldungen inzwischen über den EURO-PCT-Weg eingereicht werden. Da in der internationalen Anmeldung mit einer einzigen Bestimmungsbüher die Schutzoption für alle EPÜ-Staaten erworben wird, kann erst bei Zahlung der europäischen Benennungsgebühren nach Eintritt in die europäische Phase festgestellt werden, für welche Staaten der Anmelder die Erteilung eines europäischen Patents definitiv anstrebt.

16. Die aufgeschobene Zahlung der Benennungsgebühren hat keine **praktischen Auswirkungen auf den einstweiligen Schutz** aus der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung. Infolge der neuen Regelung genießt diese nun zwar prinzipiell einstweiligen Schutz in allen Vertragsstaaten (Art. 67 (1) EPÜ), jedoch gilt dieser Effekt für einen Staat als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die entsprechende Benennungsgebühr nicht entrichtet wird (Art. 67 (4), 91 (4) EPÜ). Die Rechtslage für europäische EP-Direktanmeldungen entspricht insoweit der Regelung, die in Artikel 158 EPÜ für die EURO-PCT-Route getroffen ist. Im übrigen ist der vorläufige Schutz ohnehin unverändert an die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche geknüpft.

17. Die neue Fassung von Artikel 79 (2) EPÜ findet auf alle europäischen Patentanmeldungen Anwendung, in denen am **1. Juli 1997** die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Benennungsgebühren noch nicht entrichtet sind und die Grundfrist nach Artikel 79 (2) a. F. EPÜ zu ihrer Entrichtung noch nicht abgelaufen ist.

states which are thereby definitively designated are indicated in the Register and the Bulletin once the time limit has expired.¹

15. This is anyway a situation with which the patent world is already familiar, now that over 50% of all European applications are filed via the Euro-PCT route. By paying a single designation fee, an international applicant gains an option on protection in all the EPC states; not until he pays the European designation fees on entry into the European phase is it clear which of them he actually wants his patent to cover.

16. Deferring payment of designation fees has no **practical effect on the provisional protection** conferred by published European applications. It is true that as a result of the new ruling such applications in principle enjoy provisional protection in all contracting states (Article 67(1) EPC). However, this effect is deemed never to have occurred if the relevant designation fee is not paid (Articles 67(4), 91(4) EPC). To that extent the legal position for direct European applications is in keeping with Article 158 EPC governing the Euro-PCT route. Provisional protection would also continue to require filing a translation of the claims.

17. Article 79(2) EPC as amended is applicable to all European patent applications in respect of which, on **1 July 1997**, the designation fees applicable up to that time have not yet been paid and the basic time limit for paying them under Article 79(2) (old) EPC has not expired.

engagée pour telle ou telle demande. A cette occasion, ils peuvent également s'informer des Etats pour lesquels les taxes de désignation ont été acquittées. Les Etats définitivement désignés sont mentionnés dans le Register et le Bulletin dès l'expiration du délai.¹

15. C'est du reste la situation à laquelle on est d'ores et déjà confronté dans la pratique, puisque plus de 50 % des demandes européennes empruntent actuellement la voie euro-PCT. Etant donné que dans le cas d'une demande internationale, il est possible, en acquittant une seule taxe de désignation, de demander une protection pour tous les Etats parties à la CBE, ce n'est que lors du paiement des taxes de désignation européennes après l'entrée dans la phase européenne que l'on saura pour quels Etats le demandeur souhaite en définitive obtenir un brevet européen.

16. Dans la pratique, le report de l'échéance des taxes de désignation n'a pas **d'incidence sur la protection provisoire** conférée par la demande de brevet européen publiée. S'il est exact qu'en vertu des nouvelles dispositions, une demande de brevet européen assure en principe une protection provisoire dans tous les Etats contractants (art. 67 (1) CBE), cet effet est cependant réputé nul et non avenu dans un Etat si la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée (art. 67 (4), 91 (4) CBE). La situation juridique des demandes européennes directes est à cet égard conforme aux dispositions énoncées à l'article 158 CBE pour la voie euro-PCT. En outre, l'octroi de la protection provisoire demeurera subordonné à la production d'une traduction des revendications, comme c'était le cas auparavant.

17. Le nouveau texte de l'article 79 (2) CBE est applicable à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles les taxes de désignation en vigueur jusqu'au **1^{er} juillet 1997** n'ont pas encore été acquittées à cette date et le délai de base prévu pour le paiement de ces taxes à l'article 79 (2) ancienne version CBE n'est pas encore venu à expiration.

¹ Eingehende Hinweise dazu erscheinen in den nächsten Ausgaben des ABI. EPA.

¹ Details will appear in forthcoming issues of OJ EPO.

¹ On trouvera des indications détaillées à ce sujet dans les prochains numéros du JO OEB.

Folgeänderungen der Ausführungsordnung**Aufnahme von Regel 23a EPÜ**

In den zweiten Teil der Ausführungsordnung wird unter dem neuen Kapitel V mit dem Titel "Frühere europäische Anmeldungen" die folgende Regel 23a neu aufgenommen:

"*Regel 23a*

Frühere Anmeldung als Stand der Technik

Eine europäische Patentanmeldung gilt nur dann als Stand der Technik nach Artikel 54 Absätze 3 und 4, wenn die Benennungsgebühren nach Artikel 79 Absatz 2 wirksam entrichtet worden sind."

18. **Artikel 54 (3) und (4) EPÜ** sieht vor, daß eine frühere europäische Anmeldung in bezug auf eine spätere Anmeldung insoweit als Stand der Technik gilt, als ein in der späteren europäischen Anmeldung benannter Vertragsstaat auch in der veröffentlichten früheren Anmeldung benannt ist.

19. Zweck dieser Regelung ist der **Ausschluß von Doppelpatentierungen**. Artikel 54 (4) EPÜ soll verhindern, daß für einen Staat zwei oder mehr europäische Patente für denselben Gegenstand erteilt werden. Dazu kann es aber nicht kommen, wenn ein Staat zwar in der späteren Anmeldung benannt worden ist, seine Benennung in der früheren Anmeldung aber nach Artikel 91 (4) EPÜ als zurückgenommen gilt, weil die entsprechende Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist. **Unter Benennung i.S. von Artikel 54 (4) EPÜ kann daher sinnvollerweise nur eine "bezahlte" Benennung verstanden werden**. Die Wirkungen einer früheren europäischen Anmeldung können danach erst und nur insoweit eintreten, als die in dieser Anmeldung getroffene Staatenbenennung durch Zahlung der entsprechenden Benennungsgebühren bestätigt ist.

20. Für EURO-PCT-Anmeldungen stellt das Übereinkommen dies mit Artikel 158 (1) ausdrücklich klar. Für EP-Direktanmeldungen war eine solche Klarstellung bisher entbehrlich, da hier die Benennungsgebühren im Zeitpunkt der Veröffentlichung regelmäßig bezahlt sind.

Consequent amendments to the Implementing Regulations**Addition of Rule 23a EPC**

The following new Rule 23a is to be added to Part II of the Implementing Regulations in the new Chapter V entitled "Prior European applications":

"*Rule 23a*

Prior application as state of the art

A European patent application shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraphs 3 and 4, only if the designation fees under Article 79, paragraph 2, have been validly paid."

18. Under **Article 54(3) and (4) EPC**, a European patent application is part of the prior art for a later one in so far as a contracting state designated in the later European application was also designated in the earlier application as published.

19. The purpose of this provision is to **avoid double patenting**. Article 54(4) EPC is designed to prevent two or more European patents from being granted for the same subject-matter in any one country. However, this can never happen if a state is indeed designated in the later application but had its designation in the earlier application deemed withdrawn under Article 91(4) EPC because the corresponding designation fee had not been paid in due time. **Within the meaning of Article 54(4) EPC a designation can thus only be a "paid" designation**. Accordingly, the earlier European application's effects occur, if at all, only if the designations made in the application are confirmed through payment of the corresponding designation fees.

20. In the case of Euro-PCT applications, the Convention makes this explicitly clear in Article 158(1). In the case of direct European applications this clarification has so far been unnecessary, since by the time they are published the designation fees have generally been paid.

Modifications du règlement d'exécution en résultant**Insertion d'une règle 23bis CBE**

La nouvelle règle 23bis suivante est insérée dans la deuxième partie du règlement d'exécution, au nouveau chapitre V intitulé "Demandes européennes antérieures" :

"*Règle 23bis*

Demande antérieure en tant qu'état de la technique

Une demande de brevet européen n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphes 3 et 4, que si les taxes de désignation visées à l'article 79, paragraphe 2 ont été valablement acquittées."

18. Aux termes de l'**article 54 (3) et (4) CBE**, une demande européenne antérieure n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique par rapport à une demande ultérieure que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande européenne ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée.

19. Le but de cette disposition est **d'exclure la double protection par brevet**. L'article 54(4) CBE vise à éviter que deux brevets européens ou plus portant sur le même objet ne soient délivrés pour le même Etat. Toutefois, cette situation ne peut pas se produire dans le cas d'un Etat qui a certes été désigné dans une demande ultérieure, mais dont la désignation dans la demande antérieure est réputée retirée en vertu de l'article 91(4) CBE au motif que la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée dans les délais. **On entend donc par désignation, au sens de l'article 54(4) CBE, uniquement une désignation qui a été "payée"**. En conséquence, une demande européenne antérieure ne peut produire ses effets que dans la mesure où la désignation des Etats dans cette demande a été confirmée par le paiement des taxes de désignation correspondantes.

20. En ce qui concerne les demandes euro-PCT, la Convention énonce expressément ce principe à l'article 158(1). Pour les demandes européennes directes, il n'était jusqu'à présent pas nécessaire d'apporter cette précision, les taxes de désignation étant normalement déjà acquittées à la date de publication.

21. Mit der Änderung von Artikel 79 (2) EPÜ wird für das Verfahren in der EP-Direktanmeldung eine Situation geschaffen, wie sie für EURO-PCT-Anmeldungen schon heute besteht. Durch Artikel 158 (1) EPÜ hat der Gesetzgeber für diese Situation - nämlich für den Fall, daß die Benennungsgebühren bei der Veröffentlichung der Anmeldung noch nicht fällig sind - ausdrücklich klargestellt, daß ältere Rechte nur im Hinblick auf Staaten entstehen können, für die die Benennungsgebühren entrichtet sind.

22. Enthält jedoch das Gesetz für einen bestimmten Fall eine eindeutige Regelung, so entspricht es den Grundsätzen juristischer Methodik, diese auch dort anzuwenden, wo für einen vergleichbaren Fall eine entsprechende Regelung unterblieben ist, weil ein Regelungsbedarf zunächst nicht bestand. Danach ist der Grundsatz, daß nur "bezahlte Benennungen" zur Entstehung von älteren Rechten i. S von Artikel 54 (3) und (4) EPÜ führen können, auch im Verfahren der EP-Direktanmeldung ohne weiteres anzuwenden.²

Die neue Regel 23a EPÜ stellt dies ausdrücklich klar. Sie hat deklaratorischen Charakter und macht nun auch für das Verfahren der EP-Direktanmeldung nur die Regelung explizit, die das EPÜ für die Berücksichtigung früherer europäischer Anmeldungen bei der Bestimmung des Standes der Technik trifft.

Einfügung von Regel 51 (8a) EPÜ

In Regel 51 EPÜ wird der folgende Absatz 8a neu eingefügt:

"(8a) Werden die Benennungsgebühren nach Zustellung der Aufforderung nach Absatz 6 fällig, so wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents erst bekanntgemacht, wenn die Benennungsgebühren entrichtet sind. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet."

23. Macht der Anmelder von dem Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (PACE) Gebrauch, kann es dazu kommen, daß das Patent vor dem Fälligerwerden der Benennungsgebühren, zur Erteilung ansteht. Um in diesen Fällen die rasche Erteilung zu ermöglichen und die Zahlung der Benennungsgebühren gleichermaßen sicherzustellen, ist Regel 51 EPÜ durch den neuen Absatz 8a ergänzt worden.

21. The amendment of Article 79(2) EPC will create the same situation for direct European applications as already exists for Euro-PCT applications. For this situation, that is where the designation fees are not yet due when the application is published, Article 158(1) EPC makes it explicitly clear that prior rights can arise only in respect of those states for which the designation fees have been paid.

22. If, however, a law contains a definite provision for a specific case, the principles of legal methodology dictate that this provision be applied to comparable cases where, because there was previously no need for a corresponding provision, none exists. Accordingly, the principle that prior rights within the meaning of Article 54(3) and (4) EPC can arise only on the basis of "paid designations" is also to be applied unmodified to direct European applications.²

New Rule 23a EPC makes this explicitly clear. It has a declaratory character and merely states in explicit terms that the EPC provision relating to the consideration of earlier European applications for the purpose of determining the state of the art also applies to direct European applications.

Insertion of Rule 51(8a) EPC

The following paragraph 8a (new) is to be inserted in Rule 51 EPC:

"(8a) If the designation fees become due after the invitation in paragraph 6 has been notified, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fees have been paid. The applicant shall be notified accordingly."

23. Where an applicant makes use of the programme for accelerated prosecution of European patent applications (PACE), the patent may be ready for grant before the designation fees are due. In order to permit rapid grant of the patent in such cases, and likewise to ensure payment of the designation fees, new paragraph 8a has been added to Rule 51 EPC.

21. La modification de l'article 79(2) CBE crée, dans la procédure relative aux demandes européennes directes, une situation identique à celle qui prévaut actuellement pour les demandes euro-PCT. Pour ce cas précis, à savoir lorsque les taxes de désignation ne sont pas encore exigibles lors de la publication de la demande, le législateur a énoncé clairement à l'article 158(1) CBE que des droits antérieurs ne peuvent naître qu'à l'égard des Etats pour lesquels les taxes de désignation ont été acquittées.

22. Toutefois, si la loi contient une disposition claire régissant un cas bien défini, il y a lieu d'appliquer également cette disposition, conformément aux principes de la pratique juridique, à un cas comparable pour lequel il n'existe pas de disposition correspondante parce qu'au départ, la nécessité d'une réglementation ne s'était pas faite sentir. En conséquence, il convient d'appliquer également à la procédure relative aux demandes européennes directes le principe selon lequel seules les "désignations payées" peuvent donner naissance à des droits antérieurs au sens de l'article 54(3) et (4) CBE.²

La nouvelle règle 23bis CBE expose expressément ce principe. Elle a un caractère déclaratif et ne fait qu'énoncer explicitement que les dispositions de la CBE concernant la prise en considération de demandes européennes antérieures pour déterminer l'état de la technique s'appliquent également à la procédure relative aux demande européennes directes.

Insertion de la règle 51 (8bis) CBE

Le nouveau paragraphe 8bis suivant est inséré dans la règle 51 CBE :

"(8bis) Si les taxes de désignation viennent à échéance après la signification de l'invitation visée au paragraphe 6, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées. Le demandeur en est informé."

23. Si le demandeur a recours au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (PACE), il peut arriver que le brevet puisse être délivré avant l'échéance des taxes de désignation. Dans ce cas, pour garantir aussi bien une délivrance rapide du brevet que le paiement des taxes de désignation, la règle 51 CBE a été complétée par le nouveau paragraphe 8bis.

² Diese Überlegungen gelten auch für die Anwendung von Artikel 60 (2) EPÜ.

² These considerations are also valid for the application of Article 60(2) EPC.

² Ces considérations valent également pour l'application de l'article 60(2) CBE.